

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

PatG § 9

Mineralwolle

Zur Haftung des Lizenzgebers für technische Brauch-
barkeit.

BGH, Urt. v. 28. Juni 1979 - X ZR 13/78 - OLG Frankfurt a.M.
LG Darmstadt

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 13/78

URTEIL

Verkündet am
28. Juni 1979
[REDACTED],
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. des Kraftfahrzeugmeisters Wilhelm L [REDACTED],
B [REDACTED] S [REDACTED], H [REDACTED],
2. des Dipl.-Kaufmanns Dr. Franz W [REDACTED], E [REDACTED]-L [REDACTED]-
Straße [REDACTED], B [REDACTED],

Beklagten und Revisionskläger,

- Prozeßbevollmächtigter zu 1: Rechtsanwalt Freiherr von
[REDACTED], K [REDACTED];
- Prozeßbevollmächtigter zu 2: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED],
K [REDACTED] -

gegen

die Firma H [REDACTED], A [REDACTED]-H [REDACTED]- und H [REDACTED]-
I [REDACTED] KG, E [REDACTED] über G [REDACTED], diese
vertreten durch die Firma Wilhelm H [REDACTED], A [REDACTED]-H [REDACTED]-
[REDACTED]- und H [REDACTED]-I [REDACTED] GmbH, diese
gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer
H [REDACTED], von M [REDACTED] und K [REDACTED], ebenda,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED],
E [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 1979 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch und Brodeßer

für Recht erkannt:

Auf die Revisionen beider Beklagten wird das Urteil des 22. Zivilsenats in Darmstadt des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 17. Januar 1978 aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an den 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin befaßt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Mineralfaserplatten. Im Februar 1969 erwarb sie von der Firma A- L oHG, deren persönlich haftender Gesellschafter damals der Beklagte zu 1 war, zwei gebrauchte Anlagen zur Herstellung von Mineral- und Glaswolle, um die als Rohstoff für die Plattenproduktion benötigten



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



Mineralfasern, welche sie bisher von dritter Seite bezogen hatte, selbst herzustellen. Außerdem schloß sie mit den Beklagten am 11./12. März 1969 einen schriftlichen Lizenzvertrag, in welchem die Beklagten der Klägerin das ausschließliche Recht zur Herstellung von Mineralfaser- und Glaswolle nach einem von ihnen entwickelten (im Vertrag nicht näher beschriebenen) Verfahren einräumten (Ziff. I). Die Beklagten verpflichteten sich, der Klägerin alle zur Durchführung dieses Verfahrens notwendigen technischen Unterlagen, Zeichnungen, Pläne, Anweisungen und Rezepturen auszuhändigen (Ziff. III) sowie die technische Beratung für die Herstellung von Mineralwolle auf der Grundlage der von der Klägerin bemusterten Rohstoffe zu übernehmen (Ziff. II).

Nachdem die beiden Anlagen zur Klägerin gebracht worden waren, fanden in der Zeit von November 1969 bis Juni 1970 mehrere Produktionsläufe statt, bei denen auf Anweisung des Beklagten zu 2 zunächst ein Rohstoffgemenge aus 66 kg Frauenauer Sand, 20 kg Kalk und 14 kg Soda und später ein Gemenge aus 50 l Frauenauer Sand, 6 l Kalk, 24 l Soda und 1 l Wilaun (Schreiben des Beklagten zu 2 vom 11. Mai 1970) eingesetzt wurden. Das Ergebnis dieser Produktionsläufe fand nicht die Zustimmung der Klägerin. Sie beauftragte deshalb Professor Z. [REDACTED] vom Institut für Gesteinshüttenkunde der Technischen Hochschule A. [REDACTED] mit einer Untersuchung des ihr zuletzt von dem Beklagten zu 2 mitgeteilten Rezepts; dieser kam in einem Prüfungsbericht vom 4. September 1970 zu dem Ergebnis, daß aus diesen Rohstoffen keine Mineralfaser, wie man sie heute kenne, erschmolzen werden könne. Die Klägerin teilte daraufhin am 1. Oktober 1970 den Beklagten mit, daß sie den Lizenzvertrag als beendet ansehe.

Die Klägerin verlangt von den Beklagten Ersatz ihrer Aufwendungen, die sie auf insgesamt 193.801,07 DM beziffert und von denen sie einen Teilbetrag von 50.000,-- DM mit der vorliegenden Klage geltend macht. Sie hat zur Begründung ihrer Schadensersatzforderung vorgetragen, mit dem von den Beklagten angeblich entwickelten Verfahren lasse sich entgegen den gemachten Zusagen keine Mineralwolle herstellen, wie sie sie für die Herstellung ihrer Minatex-Mineralfaserplatten, die beim Hochbau als Brandschutzunterdecken verwendet würden, benötige.

Die Beklagten haben demgegenüber geltend gemacht, daß das Verfahren geeignet sei, Mineralwolle handelsüblicher Qualität zu erzeugen; weitergehende Zusagen seien der Klägerin nicht gemacht worden.

Das Landgericht hat die Beklagten als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin 50.000,-- DM zu zahlen.

Das Oberlandesgericht hat das Gutachten eines Sachverständigen eingeholt; dieser ist zu dem Ergebnis gelangt, daß das von dem Beklagten zu 2 am 11. Mai 1970 mitgeteilte Gemenge homogen und blasenarm erschmolzen werden könne, daß aber die Eigenschaften der hieraus hergestellten Fasern wegen des zu hohen Alkaligehalts für eine Verwendung als Brandschutzunterdecken im Vergleich zu handelsüblichen Fasern nicht befriedigend seien. Das Oberlandesgericht hat, gestützt auf dieses Gutachten, die Verurteilung wegen eines Betrages von 27.090,77 DM aufrechterhalten und im übrigen den Klageanspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt.

Mit der Revision gegen dieses Urteil verfolgen die Beklagten ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Die Klägerin beantragt, die Revisionen zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

Die Revisionen der Beklagten führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I. Soweit allerdings der Beklagte zu 1 geltend macht, die angefochtene Entscheidung sei schon deshalb aufzuheben, weil das Berufungsgericht unter Verletzung des § 540 ZPO selbst in der Sache entschieden und diese nicht an das Landgericht zurückverwiesen habe, ist die Revision unbegründet.

Die Beklagten hatten mit der Berufung das landgerichtliche Verfahren beanstandet, weil ein nach Verkündung des Urteils abgelehnter Richter die Entscheidungsgründe abgesetzt habe und weil das vollständig abgefaßte Urteil vom 7. November 1973 erst am 19. April 1974 zur Geschäftsstelle gelangt sei.

Das Berufungsgericht hat unterstellt, daß die Verfahrensrügen der Beklagten berechtigt seien, und die Sachdienlichkeit der eigenen Entscheidung bejaht, weil bei Umfang und Bedeutung der Sache eine Zurückverweisung an das Landgericht zu einer nicht vertretbaren Verteuerung

und Verzögerung des Rechtsstreits führen würde; auch sei nicht damit zu rechnen, daß sich die Parteien mit einer erneuten Entscheidung des Landgerichts abfinden könnten, so daß der Rechtsstreit ohnehin mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder in die Berufungsinstanz gelangen würde.

Diese Beurteilung läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Nach § 540 ZPO kann das Berufungsgericht in allen Fällen, in denen das Verfahren erster Instanz an einem Mangel leidet, von einer Zurückverweisung absehen und in der Sache selbst entscheiden, wenn es dies für sachdienlich hält. Die Beurteilung der Frage, ob im Einzelfall die eigene Entscheidung sachdienlich ist, liegt im Ermessen des Tatrichters. Das Revisionsgericht darf nur prüfen, ob das Berufungsgericht die Voraussetzungen und Grenzen seiner Ermessensausübung verkannt hat (BGH NJW 1969, 1669, 1670). Das Berufungsgericht hat hier in zulässiger Weise die durch eine Zurückverweisung eintretende Verzögerung und Verteuerung des Verfahrens gegen das Interesse der Beklagten an der Erhaltung zweier Tatsacheninstanzen abgewogen und ist dabei zu dem aufgrund der besonderen Verhältnisse vertretbaren Ergebnis gelangt, daß aus Gründen der Prozeßwirtschaftlichkeit die eigene Entscheidung geboten sei. Die Auffassung der Revision, daß bei besonders schweren Verfahrensverstößen in der Regel die Sache zurückverwiesen werden müsse, findet im Gesetz keine Stütze (vgl. Stein/Jonas, ZPO 20. Aufl. § 539 Rdn. 8 m.w.N.).

II. Die Beklagten rügen jedoch zu Recht die fehlerhafte Anwendung des materiellen Rechts.

1. Das Berufungsgericht hält beide Beklagten für verpflichtet, der Klägerin die entstandenen Aufwendungen zu ersetzen, und führt hierzu im einzelnen aus:

Der Vertrag vom 11. März 1969 sei als Lizenzvertrag zu bewerten. Die Klägerin habe ihn am 1. Oktober 1970 zu Recht vorzeitig gekündigt, weil die Beklagten ihr hierzu einen wichtigen Grund gegeben hätten. Zu diesem Zeitpunkt habe für die Klägerin nämlich festgestanden, daß auf der Grundlage des Lizenzvertrages keine Mineralwolle würde erzeugt werden können, die dem von der Firma G. & H. bis dahin bezogenen Material gleichkomme und für die Herstellung der von ihr erzeugten Mineralfaserplatten geeignet sei. Diese Überzeugung habe die Klägerin aus dem Prüfbericht des von ihr zugezogenen Sachverständigen gewonnen, der festgestellt habe, daß aus dem Gemenge, das die Beklagten am 11. Mai 1970 als wesentlichen Bestandteil ihrer Erfindung in Erfüllung der sich aus Ziff. III des Lizenzvertrages ergebenden Verpflichtung mitgeteilt hätten, keine brauchbaren Mineralfasern erschmolzen werden könnten. Dieses Ergebnis sei von dem gerichtlichen Sachverständigen im wesentlichen bestätigt worden. Zwar sei der gerichtliche Sachverständige nicht so weit gegangen, die Erschmelzbarkeit der angegebenen Rezeptur schlechthin zu verneinen, er sei aber zu dem Ergebnis gekommen, daß die Eigenschaften der aus dem Gemenge erschmelzbaren Fasern für eine Verwendung als Brandschutzunterdecken im Vergleich zu handelsüblichen Fasern nicht befriedigend seien.

Zu Unrecht meinten die Beklagten, eine Verwendung der zu produzierenden Mineralfasern für die Herstellung von Brandschutzunterdecken sei nicht Gegenstand des Lizenzver-

trages gewesen. Bei der Beurteilung dessen, was Gegenstand des lizenzierten Herstellungsverfahrens sei, dürfe nicht allein auf den Vertragstext abgestellt werden, sondern es müßten auch, da Lizenzverträge formfrei abgeschlossen werden könnten, bei der Auslegung und Bestimmung des Vertragsinhalts die sonstigen Verhandlungen und Absprachen der Parteien berücksichtigt werden. So habe der Beklagte zu 2 am 13. Juli 1968 mitgeteilt, daß man sich den Rohstoff der Firma G. & H., den die Klägerin unstreitig bis dahin für die Plattenherstellung verwendet habe, besorgen wolle, und daß man garantiere, mit den Anlagen und dem Herstellungsverfahren eine einwandfreie Glaswolle herstellen zu können. Am 22. Juli 1968 sei von dem Beklagten zu 2 mitgeteilt worden, daß man das Rohmaterial der Firma G. & H. jetzt kenne. In einem weiteren Schreiben vom 25. April 1969 hätten die Beklagten unter anderem erklärt, daß ihre Lösung die "optimale Verwendungsmöglichkeit für Minatex-Platten einschließe" und daß die zu produzierende Mineralwolle unter anderem auch einen höheren Brennpunkt als die Sillan-Wolle der Firma G. & H. habe und gegenüber dieser höhere Temperaturen vertrage. Angesichts dieser Erklärungen glaube es der Senat den Beklagten nicht, daß sie nicht über den genauen Verwendungszweck der Mineralwolle orientiert gewesen seien.

Könne somit als erwiesen angesehen werden, daß das von den Beklagten entwickelte Verfahren schon in seiner chemischen Grundlage für den vorgesehenen Vertragszweck technisch nicht brauchbar sei, so stehe damit fest, daß die Beklagten nicht in der Lage gewesen seien, ihre hauptsächliche Vertragspflicht zu erfüllen. Dies rechtfertige

eine vorzeitige Beendigung des Lizenzvertrages durch die Klägerin. Die Beklagten hätten die vorzeitige Kündigung des Lizenzvertrages auch schuldhaft veranlaßt und sich deshalb wegen positiver Vertragsverletzung schadensersatzpflichtig gemacht (vgl. BGH GRUR 1959, 616, 618). Das Verschulden der Beklagten sehe der Senat darin, daß sie sich der Klägerin gegenüber berühmt hätten, ein sicheres Herstellungsverfahren entwickelt zu haben, obwohl sie offensichtlich auf dem fraglichen Gebiet noch keine oder zumindest nur eine geringe Erfahrung besessen hätten. Die Beklagten müßten der Klägerin deshalb den Schaden ersetzen, den diese im Vertrauen auf die erfolgreiche Durchführung des Lizenzvertrages erlitten habe.

2. Diese Beurteilung hält der Nachprüfung nicht stand.

Das Berufungsgericht hat die Verurteilung ausschließlich darauf gestützt, daß die Beklagten durch ihr Verhalten die vorzeitige Beendigung des Lizenzvertrages herbeigeführt hätten und deshalb nach den in der Entscheidung "Metallabsatz" (BGH GRUR 1959, 616, 618) aufgestellten Grundsätzen in entsprechender Anwendung der §§ 628 Abs. 2 BGB, 89a Abs. 2 HGB zum Ersatz der Aufwendungen verpflichtet seien, die die Klägerin im Vertrauen auf die erfolgreiche Durchführung des Vertrages gemacht habe. Hierbei hat das Berufungsgericht schon übersehen, daß nach den genannten Vorschriften nur Ersatz des Schadens verlangt werden kann, der d u r c h die vorzeitige Beendigung des Vertrages entstanden ist, und daß deshalb der Klägerin ein Schadensersatzanspruch in Höhe der gemachten Aufwendungen nur zugesprochen werden kann, wenn feststeht, daß sich bei Fort-

setzung des Vertrages diese Aufwendungen amortisiert hätten (unveröffentlichtes Urteil des Senats vom 22. Januar 1976 - X ZR 3/73 - S. 10 - Kunststoff-Akku). Da jedoch nach den bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts davon auszugehen ist, daß die Beklagten von Anfang an nicht in der Lage waren, ein brauchbares Rezept bereitzustellen, wäre auch ohne die Kündigung des Vertrages ein Gewinn in Höhe der mit der Klage geltend gemachten Aufwendungen nicht zu erzielen gewesen.

III. Die Entscheidung kann auch nicht aus anderen Gründen (§ 563 ZPO) aufrechterhalten werden.

1. Wenn das Rezept, wie das Berufungsgericht angenommen hat, für den vertraglich vorgesehenen Zweck von Anfang an unbrauchbar war, kommen für den von der Klägerin geltend gemachten Aufwendungsersatz folgende Anspruchsgrundlagen in Betracht:

a) Es ist anerkannt, daß der Lizenzgeber für vertragliche Zusicherungen einzustehen hat und in entsprechender Anwendung der §§ 463, 538, 581 BGB zum Schadensersatz verpflichtet ist, wenn die zugesicherten Eigenschaften fehlen (BGH GRUR 1970, 547, 549 - KleinfILTER - m.w.N.). Zwar ist dieser Anspruch auf den Ersatz des Nichterfüllungsschadens gerichtet. Der Lizenznehmer kann jedoch seine Forderung auf die gemachten Aufwendungen beschränken, wenn festzustellen ist, daß er bei Einhaltung der vertraglichen Zusicherung Gewinn in Höhe dieser Aufwendungen erzielt hätte (BGH GRUR 1960, 44, 46 - Uhrgehäuse).

b) Aber auch ohne spezielle Zusicherung hat der Lizenzgeber, besonders bei Geheimverfahren, für die Brauchbarkeit des Verfahrens zu dem vertraglich vorausgesetzten Zweck einzustehen (RG MuW 1931, 441, 442; RGZ 163, 1, 6; BGH GRUR 1960, 44, 46 re.Sp. oben - Uhrgehäuse; BGH GRUR 1965, 298, 301 - Reaktions-Meßgerät; Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 3. Aufl. § 9 PatG Rdn. 37 S. 502/503) und dem Lizenznehmer, wenn die Brauchbarkeit fehlt, Schadensersatz zu leisten (Lindenmaier, Das Patentgesetz 6. Aufl. § 9 Rdn. 44 i.V.m. Rdn. 19; Rasch, Der Lizenzvertrag in rechtsvergleichender Darstellung 1933 S. 26; Reimer aaO Rdn. 40; H. Tetzner, Das materielle Patentrecht 1972 § 9 Rdn. 17; wohl auch RGZ 163, 1, 6 und BGH GRUR 1960, 44, 46 - Uhrgehäuse).

Zwar wird teilweise die Auffassung vertreten, daß auf die Haftung des Lizenzgebers für technische Brauchbarkeit die Regelung des Kaufrechts über Sachmängel (§§ 459 ff BGB) entsprechend anzuwenden sei und deshalb ohne besondere Zusicherung (§ 463 BGB) eine Schadensersatzpflicht des Lizenzgebers nicht in Betracht komme (Malzer in GRUR 1971, 96, 99; Nirk in GRUR 1970, 329, 333; ders. in Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar 3. Aufl. § 9 Rdn. 74). Diese Ansicht läßt jedoch unberücksichtigt, daß die Vorschriften über die Sachmängelhaftung beim Kauf auf Überlegungen beruhen, die auf den Lizenzvertrag nicht zutreffen. Eine sachgerechte Wahrung der Interessen des Lizenznehmers ist nur durch die Anwendung der allgemeinen Vorschriften über gegenseitige Verträge möglich, so daß der Lizenzgeber, wenn die Brauchbarkeit zu dem vertraglich vorgesehenen Zweck fehlt, auch für anfängliches Unvermögen ohne spezielle Zusicherung zum Schadensersatz wegen Nichterfüllung

verpflichtet ist (vgl. RGZ 69, 355, 357; BGHZ 8, 222, 231; BGHZ 11, 16, 22), sofern sich nicht aus den Umständen des Falles eine andere Risikoverteilung ergibt. Ob dieser Anspruch, wie vielfach vorgeschlagen wird, der Höhe nach auf die Aufwendungen des Lizenznehmers zu begrenzen ist (vgl. Lindenmaier aaO; Rasch aaO; Reimer aaO; H. Tetzner aaO), kann im vorliegenden Falle dahinstehen, da die Klägerin ohnehin nur Ersatz in Höhe ihrer Aufwendungen beansprucht.

2. Eine abschließende Entscheidung ist dem Senat jedoch nicht möglich.

a) Eine konkrete Zusicherung der Beklagten über die Brauchbarkeit der Mineralwolle zu einem bestimmten Zweck hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Zwar hat das Berufungsgericht angenommen, daß die Verwendung der Mineralfasern für die Herstellung von Brandschutzunterdecken Gegenstand des Lizenzvertrages gewesen sei. Eine Zusicherung hat jedoch einen weitergehenden Inhalt; ihr muß zu entnehmen sein, daß der Lizenznehmer die Gewähr für das Vorhandensein einer bestimmten Eigenschaft übernimmt und damit seine Bereitschaft zu erkennen gibt, für alle Folgen einzustehen, wenn diese Eigenschaft fehlt (vgl. BGHZ 48, 118, 122; 59, 158, 160).

b) Aber auch unter dem Gesichtspunkt des anfänglichen Unvermögens kann die angefochtene Entscheidung nicht aufrechterhalten werden. Zwar hat das Berufungsgericht festgestellt, daß die Verwendbarkeit der Fasern zur Herstellung von Brandschutzunterdecken Vertragsgegenstand gewesen sei und daß sich aufgrund des von den Beklagten am 11. Mai 1970 mitgeteilten Rezepts keine Fasern erzeugen ließen, die diese Voraussetzung erfüllten. Diese Feststellungen werden jedoch von der Revision mit begründeten Verfahrensrügen angegriffen.

aa) Das Berufungsgericht stützt die von ihm vorgenommene ergänzende Auslegung des Vertrages ausschließlich auf die drei Schreiben des Beklagten zu 2 vom 13. Juli 1968, 22. Juli 1968 und 25. April 1969. Sämtliche Gesichtspunkte, die die Beklagten gegen diese Auslegung geltend gemacht hatten, sind jedoch - wie der Beklagte zu 2 zu Recht rügt - unberücksichtigt geblieben.

Die Beklagten haben vorgetragen, daß, wie sich aus ihrem Schreiben vom 24. Februar 1969 (Bl. 205) ergebe, die Klägerin schon vor Vertragsabschluß das Rezept gekannt habe (Bl. 687/688); außerdem sei der Klägerin vor Abschluß des Vertrages nach diesem Rezept hergestellte Mineralwolle mit der im Schreiben vom 17. Februar 1969 (Bl. 45) geäußerten Bitte zur Verfügung gestellt worden, diese Wolle auf ihre Brauchbarkeit für die Plattenherstellung zu überprüfen (Bl. 974/975). Zwar bezieht sich dieser Vortrag der Beklagten auf die von ihnen ursprünglich vorgesehene Zusammensetzung. Wenn jedoch bereits dieses Rezept - wie die Beklagten offenbar geltend machen wollen - wegen zu hohen Alkaligehalts für die Herstellung von Fasern für Brandschutzunterdecken unbrauchbar war und die Klägerin dennoch keine Beanstandungen erhoben hat, könnte dies gegen die vom Berufungsgericht vorgenommene Auslegung sprechen.

In diesem Zusammenhang könnte auch die Behauptung der Beklagten bedeutsam sein, daß von der Klägerin selbst entsprechend ihrem Schreiben vom 1. August 1968 (Bl. 958) ein Rezept mit einem hohen Alkalianteil vorgeschlagen worden sei (Bl. 942, 1235, 1268), und daß die Klägerin auch nach Abschluß des Vertrages sowie selbst in ihrem Kündigungsschreiben vom 1. Oktober 1970 (Bl. 320) niemals

geltend gemacht habe, daß das Rezept zu alkalireich sei und für Brandschutzunterdecken nicht verwendet werden könne (Bl. 1225).

Schließlich hätte das Berufungsgericht bei der Auslegung auch den Vortrag der Beklagten berücksichtigen müssen, daß die Klägerin nicht nur Platten für Brandschutzunterdecken mit unterschiedlichen Anforderungen, sondern beispielsweise auch Akustikplatten herstelle, für die das mitgeteilte Rezept jedenfalls brauchbar sei (Bl. 938, 947, 1200). Wenn nämlich diese Behauptung zutrifft, wäre es schwerlich gerechtfertigt, bei der Bestimmung des Vertragszwecks - wie das Berufungsgericht es getan hat - allein auf die Verwendbarkeit der Fasern für Brandschutzunterdecken abzustellen.

bb) Aber auch die Feststellung des Berufungsgerichts, daß das Rezept vom 11. Mai 1970 zur Herstellung von Fasern für Brandschutzunterdecken unbrauchbar sei, wird von der Revision zu Recht angegriffen.

Einmal hat das Berufungsgericht bei dieser Beurteilung sich nicht mit dem Vortrag der Beklagten auseinandergesetzt, daß die Klägerin die notwendige Feuerbeständigkeit der Platten ausweislich ihres Prospekts (Bl. 957) dadurch erreiche, daß sie den Mineralfasern Asbest beimische (Bl. 947, 1002, 1015). Zwar hat das Berufungsgericht die mögliche Erheblichkeit dieses Vortrags erkannt, ihn jedoch in unzulässiger Weise mit dem Hinweis beschieden, daß dem Sachverständigen die gesamten Akten, also auch der Prospekt der Klägerin vorgelegen hätten und deshalb davon ausgegangen werden könne, daß er - ohne dies ausdrücklich in seinem

Gutachten erwähnt zu haben - die Tauglichkeit der Mineralfasern auch unter diesem Gesichtspunkt verneint habe. Die Ansicht des Berufungsgerichts, der Sachverständige habe den Zusatz von Asbest bei seiner Beurteilung berücksichtigt, ist eine bloße Vermutung, auf die eine Entscheidung nicht gestützt werden kann. Im übrigen verzichtet das Berufungsgericht gänzlich darauf zu erfahren, aus welchen Gründen der Sachverständige dem Zusatz von Asbest keine Bedeutung beimißt; eine solche Handhabe verstößt jedoch gegen § 286 ZPO, weil das Sachverständigengutachten nur eine Grundlage für die Beweiswürdigung des Gerichts bilden, aber nicht dessen Entscheidung ersetzen soll.

Ebenso rügt der Beklagte zu 2 zu Recht, daß das Berufungsgericht seine Behauptung übergangen habe, der Frauenauer Sand, den der gerichtliche Sachverständige im Jahre 1976 der Grube entnommen und seiner Begutachtung zugrunde gelegt habe, stimme hinsichtlich des Alkaligehalts nicht mit dem Sand aus dem Jahre 1969 überein, wie sich aus dem Prüfungsbericht von Professor Z. [REDACTED] vom 4. September 1970 (Bl. 52, 53) ergebe (Bl. 1187 ff). Das Berufungsgericht hat hierzu lediglich auf das Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen verwiesen, der aufgrund eines Vergleichs der von ihm entnommenen Probe mit einer von Professor Z. [REDACTED] im Jahre 1974 entnommenen Probe die Schlußfolgerung gezogen hatte, daß auch der Sand im Jahre 1969/1970 nicht sehr anders gewesen sein könne (Bl. 1157/1158). Mit dem Prüfbericht von Professor Z. [REDACTED] vom 4. September 1970, auf welchem die Beklagten in ihrem Vortrag abgestellt hatten, hat sich der gerichtliche Sachverständige jedoch überhaupt nicht befaßt. Das Berufungsgericht hätte deshalb klären müssen, ob und aus welchen Gründen die im Jahre 1976 entnommenen

Proben, aus denen ein Glas mit einem Alkalianteil von 24,83 GEW.-Prozent erschmolzen wurde, der Begutachtung zugrunde gelegt werden durften, obwohl die Analyse des Gemenges durch Professor Zagar im Jahre 1970 nur einen Alkaligehalt von 18,8 GEW.-Prozent ergeben hatte.

cc) Schließlich beanstandet der Beklagte zu 2 zu Recht, daß das Berufungsgericht seiner Beurteilung ohne weiteres das Rezept vom 11. Mai 1970 zugrunde gelegt hat, ohne auf seinen Vortrag einzugehen, daß er jederzeit in der Lage gewesen sei, ein Gemenge mit einem niedrigeren Alkaligehalt zusammenzustellen (Bl. 944, 1235). Wenn diese Behauptung zutrifft und für die Klägerin erkennbar war, daß den Beklagten die Änderung des Rezepts möglich war, so käme, selbst wenn die Verwendbarkeit der Fasern für Brandschutzunterdecken Vertragsgegenstand gewesen sein sollte, unter Umständen eine Haftung der Beklagten wegen Verzugs und nicht wegen anfänglichen Unvermögens in Betracht.

IV. Auch die Voraussetzungen für eine vollständige und teilweise Abweisung der Klage durch den Senat sind - entgegen der Auffassung des Beklagten zu 2 - nicht gegeben.

1. Der Beklagte zu 2 meint, die Klägerin hätte nur dann Schadensersatz verlangen können, wenn sie diesen bereits in ihrem Kündigungsschreiben vom 1. Oktober 1970 (Bl. 320) unter Hinweis auf die Unbrauchbarkeit des Rezepts geltend gemacht hätte. Diese Auffassung ist jedoch unzutreffend. Zwar wird zu §§ 325, 326 BGB die Auffassung vertreten, daß nach einer rechtsgestaltenden Rücktrittserklärung der Gläubiger Schadensersatz wegen Nichterfüllung

nicht mehr geltend machen könne (Palandt, BGB 38. Aufl. § 325 Anm. 6). Die Klägerin hat jedoch in ihrem Schreiben vom 1. Oktober 1970 nicht den Rücktritt vom Lizenzvertrag erklärt, sondern lediglich zum Ausdruck gebracht, daß sie die Produktion einstelle und dadurch der Lizenzvertrag beendet sei. Sie wollte damit offensichtlich von der Regelung in Ziff. IV Abs. 6 des Lizenzvertrages Gebrauch machen, in welcher vorgesehen ist, daß der Lizenzvertrag endet, wenn die Klägerin die Produktion nach dem lizenzierten Verfahren einstellt. Daß in dem Schreiben der Klägerin vom 1. Oktober 1970 noch nicht auf die beabsichtigte Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen hingewiesen wurde, ist unschädlich. Auch das Schreiben der Bevollmächtigten der Klägerin vom 3. November 1970 (Bl. 321) enthält hinsichtlich des Lizenzvertrages keine Rücktrittserklärung, vielmehr sind dort ausdrücklich bereits die Schadensersatzansprüche geltend gemacht, die Gegenstand dieses Verfahrens sind.

2. Auch unter dem Gesichtspunkt der Vorteilsausgleichung kommt eine Abweisung der Klage nicht in Betracht. Zwar hatten die Beklagten in der Berufungsinstanz vorgebracht, daß die Klägerin ihren angeblichen Schaden von ca. 193.000,-- DM bereits im Jahre 1970 beinahe vollständig bei der Steuer abgeschrieben habe (Bl. 1263). Die hieraus sich ergebende Steuerersparnis kann aber nicht als Vorteil auf den Schadensersatzanspruch angerechnet werden. Die Klägerin müßte nämlich, wenn sie im vorliegenden Verfahren obsiegen sollte, die Schadensersatzsumme als Betriebseinnahme versteuern (vgl. hierzu Littmann, Einkommenssteuerrecht 11. Aufl. §§ 4, 5 Rdn. 714, 716), so daß die zunächst durch die Abschreibung erlangten Steuervorteile wieder verloren gingen. Ob die ursprüng-

liche Steuerersparnis der späteren Steuerpflicht betragsmäßig entspricht, bedarf dabei keiner Klärung (BGHZ 53, 132, 138; BGH WM 1979, 530, 533).

3. Auch die Auffassung des Beklagten zu 2, er könne für den angeblichen Schaden der Klägerin nicht als Gesamtschuldner haftbar gemacht werden, weil er nur für das Rezept verantwortlich gewesen sei und mit der Herstellung und dem Betrieb der Anlage nichts zu tun gehabt habe, ist unzutreffend. Die Beklagten haben im Vertrag vom 11./12. März 1969 gemeinsam die dort festgelegten Verpflichtungen übernommen, so daß die Klägerin nach § 421 BGB auch beide Beklagten als Gesamtschuldner in Anspruch nehmen kann.

V. Aus den genannten Gründen ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Bei der erneuten Verhandlung wird das Berufungsgericht weiterhin folgendes zu beachten haben.

1. Die in dem angefochtenen Urteil vertretene Auffassung, der vorliegende Lizenzvertrag habe formfrei abgeschlossen werden können, ist unzutreffend. Nach § 34 GWB sind Verträge, die Beschränkungen der in § 20 und § 21 GWB bezeichneten Art enthalten, schriftlich abzufassen. Dabei ist es für die Anwendung des § 34 GWB unerheblich, ob diese Beschränkungen über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen oder nach § 20 Abs. 2 GWB zulässig sind (BGH GRUR 1975, 498 - Werkstück-Verbindungsmaschinen), so daß sowohl die vereinbarte Bezugsverpflichtung der Klägerin nach

Ziff. VII des Vertrages (vgl. Reimer aaO § 9 PatG Rdn. 143) und auch die Geheimhaltungsverpflichtung der Klägerin nach Ziff. IV Abs. 5 des Vertrages (vgl. Reimer aaO Rdn. 165 S. 662 Mitte) die Einhaltung der Schriftform erforderlich machten. Das Berufungsgericht wird deshalb, wenn es bei der erneuten Verhandlung zu dem Ergebnis gelangen sollte, daß die Verwendbarkeit der Mineralfasern für die Herstellung von Brandschutzunterdecken Vertragsgegenstand war oder die Vereinbarung in sonstiger Weise ergänzend auszulegen ist, prüfen müssen, ob der Lizenzvertrag wirksam zustande gekommen ist (vgl. BGHZ 53, 304, 307/308 - Diskothek; BGHZ 54, 145, 148/149 - Biesenkate; BGH GRUR 1974, 742, 744 - Großkücheneinrichtung).

2. Außerdem wird zu berücksichtigen sein, daß die Haftung des Lizenzgebers für anfängliches Unvermögen (siehe oben III. 1 b) nur eintritt, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben. Der Wille der Parteien, von der gesetzlichen Risikoverteilung abzuweichen, kann sich auch aus den besonderen Umständen des Falles ergeben. So könnte zum Beispiel eine Haftung des Lizenzgebers für die technische Brauchbarkeit ganz oder teilweise ausgeschlossen sein, wenn die Lizenznehmerin bei Abschluß des Vertrages wußte, daß das Verfahren noch nicht ausreichend erprobt war und deshalb weitere Versuche erforderlich sein würden, um Gewißheit über die Eignung des Verfahrens für den bestimmten vertraglich vorgesehenen Zweck zu erlangen.

Sollte der hohe Alkaligehalt des von den Beklagten bereitgestellten Rezepts eine Rolle spielen, so wird das Berufungsgericht der Frage nachgehen müssen, ob die Klägerin vor oder nach Abschluß des Vertrages die Unbrauch-

barkeit des Rezepts für die vereinbarten Verwendungen hätte erkennen können und ob dieser Umstand Einfluß auf die Haftung der Beklagten haben könnte.

VI. Die Zurückverweisung erfolgt an den 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main (§ 565 Abs. 1 Satz 2 ZPO), da es sich um eine Patentstreitsache handelt (vgl. Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 6. Aufl. § 51 PatG Rdn. 1).

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Windisch

Brodeßer