

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 17/75

URTEIL

Verkündet am
9. Mai 1978
Kriegl,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma W[REDACTED] Carbidwerk F[REDACTED] mit beschränkter Haftung,
A[REDACTED] über P[REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren
Geschäftsführer Rechtsanwalt Dr. Josef F[REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Hausfrau Gertrud Christine M[REDACTED] geborene A[REDACTED],
W[REDACTED]-H[REDACTED]-Straße [REDACTED], P[REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Mai 1978 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Dr. Windisch, Dr. Hesse und Brodeßer

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Bayerischen Oberlandesgerichts München vom 6. Februar 1975, soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist, sowie im Kostenpunkt aufgehoben.

Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin hat durch Erbgang fünf Achtel an den Lizenzrechten erworben, die ihrem Vater Dr. Alfred Emanuel A. in Höhe von 2,5 % des Verkaufserlöses aus der Lizenzierung der beiden Patente 1.002.300 und 1.007.753 für die Beklagte zustanden. Beide Schutzrechte betrafen

- 3 -

Verfahren zur Herstellung von synthetischen, Asterismus aufweisenden Korunden (Sternkorunden) und waren am 3. Februar 1955 angemeldet worden.

Die Beklagte legte über die der Klägerin für die Zeit bis zum 31. Dezember 1971 zustehenden, vereinbarungsgemäß nach dem Erlöseingang zu entrichtenden Lizenzen Rechnung und gab für die Zeit danach die Erklärung ab, sie arbeite nicht mehr nach den lizenzierten Verfahren, sondern nach einer Weiterentwicklung, die jedoch nicht auf den Erfindungen beruhe. Der Geschäftsführer der Beklagten versicherte die Richtigkeit dieser Auskünfte an Eides Statt. Eine Nachprüfung der Geschäftsunterlagen der Beklagten ergab, daß die Klägerin für die Zeit bis zum 31. Dezember 1971 2.528,18 DM zu wenig erhalten hatte.

Die Klägerin hat mit der Klage Rechnungslegung über die ihr zustehenden Lizenzgebühren aus der Zeit nach dem 1. Januar 1972, eidesstattliche Versicherung der Richtigkeit der Rechnung, Zahlung des sich aus der Rechnung ergebenden Betrages, Auskunft über Zeitpunkt und Umfang der angeblichen Weiterentwicklung der lizenzierten Verfahren sowie Zahlung der zu wenig gezahlten Lizenzen und der für die Nachprüfung der Unterlagen der Beklagten aufgewendeten 5.275,50 begehrt. Nachdem die Beklagte ihrem Anerkenntnis gemäß zur Zahlung von 2.528,18 DM nebst 10 % Zinsen seit dem 1. Januar 1972 verurteilt worden war, hat das Landgericht die weitergehende Klage abgewiesen.

Mit der Berufung hat die Klägerin unter anderem beantragt, die Beklagte zu verurteilen,



- 4 -

1. der Klägerin Rechnung zu legen über die vom 1. Januar 1972 bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung durch Eingang von Verkaufserlösen angefallenen Lizenzgebühren, die der Klägerin aus der Lizenzierung der Patente Nr. 1.002.300 und 1.007.753 für die Herstellung und den Verkauf synthetischer Edelsteine (Sternkorunde) zustehen würden, wenn die Herstellung nicht auf ein neues Verfahren umgestellt worden wäre,

hilfsweise,
der Klägerin Rechnung zu legen über den Erlös aus dem Verkauf nach den Verfahren zur Herstellung von synthetischen Sternkorunden und zur Herstellung synthetischer, Asterismus aufweisender Korunde vom 1. Januar 1972 bis zum 3. Februar 1973 hergestellter Edelsteine,
2. an Eides Statt zu versichern, daß sie die Verkaufserlöse so vollständig angegeben habe, wie sie dazu imstande sei,
3. den sich aus der Rechnungslegung ergebenden Lizenzbetrag nebst 4 % Zinsen seit Fälligkeit an die Klägerin zu zahlen,

.....

Die Beklagte hat

Zurückweisung der Berufung

beantragt.

Das Berufungsgericht hat die Beklagte verurteilt,

1. der Klägerin Rechnung zu legen über alle Erlöse, die die Beklagte aus dem Verkauf synthetisch in der Zeit vom 1. Januar 1972 bis zum 3. Februar 1973 hergestellter, Asterismus aufweisender Korunde (Sternkorunde) erzielt hat,
2. zu Protokoll des zuständigen Amtsgerichts an Eides Statt zu versichern, daß sie diese Einnahmen nach bestem Wissen so vollständig angegeben habe, als sie dazu imstande sei.

Das Berufungsgericht hat ferner festgestellt, daß der Anspruch der Klägerin auf Zahlung von Lizenzgebühren für die zu 1) bezeichneten Verkäufe dem Grunde nach gerechtfertigt sei, und den Rechtsstreit hinsichtlich des Zahlungsanspruchs zur erneuten Verhandlung und Entscheidung über die Höhe des Anspruchs an das Landgericht zurückverwiesen. Die weitergehende Berufung hat das Berufungsgericht zurückgewiesen.

Mit der Revision begehrt die Beklagte vollständige Klageabweisung. Die Klägerin möchte die Revision zurückgewiesen haben.

Entscheidungsgründe

Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits im Umfange der Anfechtung.

I. 1. Das Berufungsgericht hat den Hauptantrag zu 1 für unbegründet angesehen, weil die Beklagte durch ihren Vortrag, eine weitere Ausübung des lizenzierten Verfahrens scheitere an der mangelnden Verkäuflichkeit der Verfahrenserzeugnisse, die begehrte Auskunft bereits erteilt habe. Mit der Verurteilung zur Rechnungslegung hat das Berufungsgericht nach seinen Darlegungen dem zu 1 gestellten Hilfsantrag der Klägerin stattgegeben. Dabei, so hat es ausgeführt, komme es nicht darauf an, ob die Beklagte das Herstellungsverfahren so abgewandelt habe, daß es nicht mehr auf den lizenzierten Schutzrechten beruhe. Die entsprechenden Behauptungen der Beklagten seien als unrichtig anzusehen, da die Beklagte die ihr ohne weiteres mögliche Substantiierung verweigere. Die Beklagte verstoße zudem mit der Berufung auf die Verfahrensumstellung gegen Treu und Glauben. Denn sie habe eine ausschließliche Lizenz besessen, die sie zur Ausübung verpflichtet habe. Wenn es der Beklagten gestattet würde, sich gegenüber den Lizenzzahlungsansprüchen der Klägerin ohne Kündigung und ohne rechtzeitige Mitteilung von der Aufgabe der Benutzung des lizenzierten Verfahrens sowie ohne substantiierte Angaben über Art und Umfang der angeblichen Verfahrensänderung darauf zu berufen, sie benutze die Lizenzschutzrechte nicht mehr, wäre die Klägerin hinsichtlich ihrer Ansprüche der Willkür der Beklagten unterworfen.

2. Die Revision macht hierzu geltend: Das Landgericht habe zu Recht ausgeführt, das berechtigte Interesse der Klägerin an einer Aufklärung über die Benutzung der Schutzrechte finde seine Grenze an dem Geheimhaltungsinteresse der Beklagten. Es sei deshalb nicht zulässig, die Behauptungen der Beklagten über die Ersetzung des lizenzierten Verfahrens durch ein neues als unrichtig zu behandeln. Der Beklagten könne nicht zugemutet werden, Lizenzgebühren für lizenzfrei hergestellte Gegenstände zu bezahlen, da das nach der Lizenz erzeugte Produkt nicht absetzbar gewesen und die Ausübungspflicht danach entfallen sei.

3. Der Revisionsangriff hat im Ergebnis Erfolg.

a) Die Begründung, die das Berufungsgericht für die Gewährung des Rechnungslegungsanspruchs gegeben hat, ist nicht frei von Widersprüchen. Der Hinweis auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, aus der ein kurzer Auszug in BB 1975, 9 abgedruckt ist, kann so zu verstehen sein, als gehe das Berufungsgericht mangels substantiierter Angaben der Beklagten davon aus, daß diese bei der Herstellung von Sternkorunden auch nach dem 1. Januar 1972 von den lizenzierten Verfahren Gebrauch gemacht habe. Dem widerspricht aber der vorhergehende Satz, in dem das Berufungsgericht ausführt, es komme nicht darauf an, ob die Beklagte das Herstellungsverfahren so umgestaltet habe, daß es nicht mehr auf den Patenten beruhe. Hiernach hat es den Anschein, als wolle das Berufungsgericht die - im weiteren als unsubstantiiert und damit unbeachtlich bezeichnete - Behauptung der Beklagten über die Ablösung des lizenzierten Verfahrens durch ein anderes als möglicherweise wahr unterstellen. Im weiteren Verlauf seiner Begründung hat das Berufungsgericht die Berufung der Beklagten auf die angebliche Ver-

fahrensänderung als gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstoßend für bedeutungslos erklärt. Auch dies läßt den Schluß zu, daß das Berufungsgericht sich in der Frage der Benutzung der lizenzierten Patente nicht hat festlegen wollen. Daraus ist zu folgern, daß das Berufungsgericht die Beklagte für verpflichtet hält, der Klägerin Rechnung zu legen über die Erlöse aus dem Verkauf aller in dem verbleibenden Zeitraum der Gültigkeit des Lizenzvertrages hergestellten Sternkorunde, und zwar auch dann, wenn die Beklagte die lizenzierten Verfahren nicht benutzt hat. Diesem Verständnis der Urteilsgründe entspricht auch die Tragweite des Urteilsausspruchs.

b) Das Berufungsgericht hätte jedoch die Frage, ob die Beklagte nach dem 1. Januar 1972 noch nach den lizenzierten Schutzrechten gearbeitet hat, nicht offen lassen dürfen. Denn der zuerkannte Anspruch auf Rechnungslegung ist, je nachdem, auf welchem Sachverhalt der durch ihn vorbereitete Zahlungsanspruch beruht, von unterschiedlichen Voraussetzungen abhängig und von unterschiedlicher Tragweite.

aa) Für den nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht auszuschließenden Fall, daß die Beklagte sich weiterhin der lizenzierten Verfahren bedient hat, würde sich der Anspruch auf Rechnungslegung unmittelbar aus dem Lizenzvertrag ergeben. Er würde auf die Offenbarung aller Erlöse gehen, die aus den genannten Verkäufen erzielt worden sind, nicht dagegen auch diejenigen Erlöse umfassen, die aus dem Verkauf anderer, nicht nach den lizenzierten Verfahren hergestellter Erzeugnisse geflossen sind. Ob ein solcher Anspruch besteht, ist unter anderem davon abhängig, ob die Beklagte noch nicht Rechnung gelegt hat.

bb) Für den anderen, vom Berufungsgericht ebenfalls als möglicherweise zutreffend unterstellten Fall, daß die Beklagte die Produktion auf ein lizenzfreies Verfahren umgestellt und nach dem 31. Dezember 1971 keine lizenzpflichtigen Erlöse mehr erzielt hat, dient der Rechnungslegungsanspruch dagegen nicht der Durchsetzung eines Anspruchs auf Bezahlung vertraglich vereinbarter Lizenzgebühren. Das scheint das Berufungsgericht auch nicht anzunehmen. Es leitet den Rechnungslegungsanspruch vielmehr daraus her, daß sich die Beklagte durch die heimliche Verfahrensänderung vertragswidrig verhalten habe. Dagegen sind grundsätzlich keine rechtlichen Bedenken zu erheben. Wie das Berufungsgericht ausgeführt hat, ist der Beklagten eine ausschließliche Lizenz an den Vertragsschutzrechten ohne Auferlegung einer Mindestlizenz erteilt worden; aus dieser Vertragsgestaltung hat das Berufungsgericht abgeleitet, daß die Beklagte eine Ausübungspflicht traf. Hiergegen richtet die Revision keine Angriffe. Diese Vertragsauslegung ist möglich und somit auch rechtlich nicht zu beanstanden. Das Revisionsgericht hat danach davon auszugehen, daß die Beklagte für die Laufzeit des Lizenzvertrages zur Ausübung verpflichtet war. Dieser Pflicht ist sie - unter der von ihr selbst behaupteten Voraussetzung, daß sie sich eines neuen, patentfreien Herstellungsverfahrens bedient hat - nicht nachgekommen. Darin kann eine schuldhaftige Vertragsverletzung liegen, die die Klägerin zum Schadensersatz berechtigen würde. Auch hinsichtlich des Gegenstandes des die Durchsetzung eines solchen Schadensersatzanspruchs vorbereitenden Anspruchs auf Rechnungslegung bestehen Unterschiede zu dem Rechnungslegungsanspruch, der dem Anspruch auf Zahlung von Lizenzen zugeordnet ist: Er bezieht sich lediglich auf diejenigen Erlöse, die aus dem Verkauf von nicht unter die lizenzierten Patente fallenden Verfahrenserzeugnissen erzielt worden sind.

- 10 -

Das Berufungsgericht mußte deshalb - notfalls unter Zuhilfenahme der allgemeinen Darlegungs- und Beweislastgrundsätze - eine Entscheidung darüber treffen, welche Fallgestaltung es seinen weiteren Erwägungen zugrunde legen wollte. Das angefochtene Urteil kann deshalb keinen Bestand haben. Dem Revisionsgericht ist es verwehrt, die fehlenden Feststellungen zu treffen; aus diesem Grunde muß der Rechtsstreit hinsichtlich des Rechnungslegungsanspruchs an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden.

c) Bei der erneuten Prüfung wird das Berufungsgericht je nach den Feststellungen, die zu treffen ihm obliegt, folgendes zu berücksichtigen haben:

aa) Falls davon auszugehen ist, daß nach dem 31. Dezember 1971 Erlöse aus dem Verkauf von lizenzpflichtigen Korunden erzielt worden sind, wird die Zuerkennung des Rechnungslegungsanspruchs zunächst davon abhängig sein, ob sich der von der Klägerin verfolgte Klageantrag überhaupt noch hierauf bezieht, nachdem das Landgericht die Klage in diesem Punkt abgewiesen hatte und die Klägerin im Berufungsrechtszuge ihren ursprünglichen Klageantrag nicht mehr weiterverfolgt, sondern mit dem Hauptantrag zu 1) die Nichtbenutzung der Lizenzschutzrechte unterstellt hatte; ob der in der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht gestellte, der Verurteilung zugrundeliegende Hilfsantrag zu 1) sich wieder auf Erlöse dieser Art bezog, ist dem Wortlaut des Antrags nicht ohne weiteres zu entnehmen. Des weiteren wird die Frage zu beantworten sein, ob die Beklagte den Rechnungslegungsanspruch hinsichtlich der lizenzpflichtigen Gegenstände durch die Auskunft, es seien keine Erlöse mehr eingegangen, bereits erfüllt hat, wie das Landgericht angenommen hat. Insbesondere wird hierbei zu

klären sein, inwieweit zu einer ordnungsgemäßen nachprüfbaren Rechnungslegung in diesem Einzelfall auch Angaben über die Veränderung, die die Beklagte an dem Verfahren vorgenommen haben will, und über die noch oder nicht mehr benutzten Merkmale der lizenzierten Verfahren gehören, und welche Grenzen etwa dem Informationsbedürfnis der Klägerin durch ein Geheimhaltungsinteresse der Beklagten gezogen sind; dabei kann es von Bedeutung sein, daß die Klägerin selbst an der Beklagten beteiligt ist, so daß unter Umständen auch im Falle einer Bekanntgabe innerbetrieblicher Entwicklungen deren Weiterverbreitung nicht zu befürchten ist.

bb) Falls davon auszugehen ist, daß die Beklagte das Verfahren verändert und die Lizenz nicht mehr ausgeübt hat, wird vorweg zu erwägen sein, ob die Klägerin zur Ermittlung des ihr möglicherweise zustehenden Ersatzanspruchs überhaupt auf Angaben über die danach erzielten Umsätze angewiesen ist, ob nicht vielmehr die früheren Umsätze nach dem lizenzierten Verfahren allein schon hinreichende Anhaltspunkte für die Ermittlung der Schadenshöhe bieten. Im übrigen wird sich das Berufungsgericht mit dem einander widerstreitenden Vorbringen der Parteien über die Gründe, die zu der Verfahrensumstellung geführt haben, auseinanderzusetzen haben, insbesondere mit der Behauptung der Beklagten, eine Fortsetzung der Produktion nach den lizenzierten Verfahren würde zu erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten geführt haben. Schwerwiegende wirtschaftliche Schwierigkeiten können nämlich, wie der Senat in seinem Urteil vom 11. Oktober 1977 - X ZR 24/76 - Banddünge- und -streu- (GRUR 1978, 166) ausgeführt hat, zum Wegfall einer Ausübungspflicht führen. Dabei ist aber darauf hinzuweisen, daß die Ausübungspflicht nicht schon bei jeder wenn auch beträchtlichen Verschlechterung der Ertragslage entfällt, sondern daß in Anbetracht des wirtschaftlichen

Risikos, das der Nehmer einer ausschließlichen Lizenz übernimmt, ein Wegfall oder eine Einschränkung der Ausübungspflicht erst in Betracht kommen kann, wenn die (volle oder teilweise) Ausübung der Lizenz für den Lizenznehmer zu unzumutbaren Nachteilen führen würde. Wenn auch dem Revisionsgericht eine Würdigung des entsprechenden Vorbringens verwehrt ist, so sei doch darauf hingewiesen, daß es für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit der behaupteten Absatzschwierigkeiten von Bedeutung sein kann, daß die Beklagte im Rechtsstreit vorgetragen hat, auch in der Zeit, in der sie noch nach den lizenzierten Verfahren gearbeitet habe, seien keine Lagerbestände vorhanden gewesen, was den Schluß nahe legt, daß jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt alle nach dem lizenzierten Verfahren hergestellten Erzeugnisse abgesetzt worden sind. Auch im Hinblick hierauf wird sich das Berufungsgericht um eine weitere Aufklärung der angeblichen Gründe für die Unzumutbarkeit der Ausübung bemühen müssen.

II. 1. Das Berufungsgericht hat dem auf Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung gerichteten Antrag der Klägerin stattgegeben mit der Begründung, aus dem bisherigen treuwidrigen Verhalten der Beklagten folge, daß jede künftig in dieser Sache von ihr gelegte Rechnung die Besorgnis mangelnder Sorgfalt begründe.

2. Die Rügen der Revision führen schon deshalb zur Aufhebung und Zurückverweisung, weil nach der Aufhebung des Urteilsausspruchs betreffend den Rechnungslegungsanspruch dessen Bestehen wieder in der Schwebe ist. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, daß ein Anspruch auf Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung nach § 259 BGB nicht bereits

dann besteht, wenn von vornherein gegen die Glaubwürdigkeit der zur Rechnungslegung verpflichteten Person Vorbehalte bestehen, sondern erst dann, wenn sich die Besorgnis der mangelnden Sorgfalt gegen die gelegte Rechnung richtet. Daraus ergibt sich, daß über diesen Anspruch erst entschieden werden darf, wenn die Rechnung gelegt ist (BGHZ 10, 385, 386).

III. 1. Das Berufungsgericht hat die Verpflichtung zur Zahlung der Lizenzgebühren dem Grunde nach festgestellt (III des Urteilsausspruchs), die Verhandlung und Entscheidung über die Höhe der Forderung aber dem Landgericht übertragen (IV des Urteilsausspruchs).

2. Die Revision hat auch in diesem Punkt Erfolg. Wie oben dargelegt, beruht die von dem Berufungsgericht getroffene Feststellung der Lizenzzahlungspflicht nicht auf gesicherten tatsächlichen Feststellungen. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, daß die Klägerin mit ihrem Klageantrag zu 3) einen Zahlungsanspruch im Wege der Stufenklage verfolgt hat, so daß für eine Feststellung, wie sie das Berufungsgericht unter III seines Urteilsausspruchs getroffen hat, kein Raum war.

3. Bei der erforderlichen erneuten Erörterung des Zahlungsanspruchs wird weiter zu untersuchen sein, ob der der Klägerin gegebenenfalls zustehende Schadensersatzanspruch ohne weiteres unter Zugrundelegung der Erlöse aus dem Verkauf von Korunden, bei deren Herstellung nicht von den Lizenzschutzrechten Gebrauch gemacht worden ist, ermittelt werden kann, oder ob nicht vielmehr durch die Anwendung des neuen

Verfahrens eine Umsatzsteigerung erzielt worden ist, die bei weiterer Benutzung der lizenzierten Verfahren unterblieben wäre. Unter der zuletzt genannten Voraussetzung könnte sich, wie oben erwähnt, ergeben, daß die Schadenshöhe nicht einfach unter Zugrundelegung der tatsächlich erzielten Erlöse zu ermitteln ist, sondern daß dabei auch ein Vergleich mit Erlösen aus früheren Jahren eine Rolle spielen kann.

IV. Danach kann auch die Entscheidung über die Kosten der Berufung keinen Bestand haben. Da ferner der endgültige Ausgang des Rechtsstreits noch ungewiß ist, ist dem Berufungsgericht auch die Entscheidung über die Kosten der Revision zu übertragen.

Ballhaus

Bruchhausen

Windisch

Hesse

Brodeßer