

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 21/75

URTEIL

Verkündet am
3. November 1977
Kriegl,
Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Bundesminister für Verteidigung, dieser vertreten durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, A. R. [REDACTED], K. [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. [REDACTED] und Dr. [REDACTED], [REDACTED] -

gegen

den Physiker Dr. Friedrich F. [REDACTED], In L. [REDACTED], R. [REDACTED],

Kläger und Revisionsbeklagten,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 3. November 1977 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Hesse und Brodeßer

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten, soweit über sie nicht bereits durch Beschluß des Senats vom 28. April 1977 entschieden worden ist, wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Frankfurt (Main) vom 30. Januar 1975 aufgehoben, nämlich soweit die Beklagte zur Zahlung von 3,75 % des sich aus der Auskunft zu ermittelnden Gesamtbetrages nebst Zinsen und Mehrwertsteuer verurteilt und über die Kosten des Rechtsstreits entschieden worden ist.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Kläger war Inhaber der während des Revisionsverfahrens abgelaufenen Patente 977 881, 977 886 und 977 905, die Verfahren zur Kompensation der magnetischen Störfelder bei ferromagnetischen Körpern betreffen.

- 3 -

Der Kläger hat die Beklagte auf Unterlassung, Rechnungslegung und Zahlung einer Entschädigungs-Lizenzgebühr in Höhe von 3,75 % in Anspruch genommen, weil sie Hersteller von Ausrüstungsgegenständen für Schiffe der Bundesmarine veranlaßte, die Patente zu benutzen, obwohl er die von ihm nur vorläufig erteilte Zustimmung inzwischen zurückgenommen habe, nachdem die Beklagte entgegen ihrer ursprünglichen Zusage nicht bereit gewesen sei, für die Benutzung der Patente eine angemessene Lizenzgebühr zu zahlen; ausgenommen seien lediglich bestimmte Lieferungen einiger Firmen, von denen er auf Grund entsprechender Vereinbarungen Lizenzgebühren erhalte.

Die Beklagte hat demgegenüber geltend gemacht: Sie habe die Patente nicht verletzt, außerdem habe ihr ein Vorbenutzungsrecht zugestanden, jedenfalls sei sie nicht zum Schadenersatz verpflichtet, da sie nicht schuldhaft gehandelt habe und die geltend gemachten Ansprüche verjährt seien.

Das Landgericht hat die Beklagte zur Unterlassung, Rechnungslegung sowie Zahlung einer Entschädigungs-Lizenzgebühr in Höhe von 2 % verurteilt und die weitergehende Klage abgewiesen.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen und auf die Berufung des Klägers das Urteil des Landgerichts teilweise abgeändert und wie folgt neu gefaßt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines Ordnungsgeldes bis zum Höchstbetrag von 500 000,-- DM für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen,



während der Schutzdauer des DBP 977 886 Generatoren für Bordnetzaggregate, Räumgeneratoren, Sturmgetriebe, Kabel- und Leinenwinden, Propellerverstellungen, Räumsteueranlagen, Gleichstrommotoren, Umformer, Pumpen, Kälteaggregate, Schrankgestelle, Regel- und Verteilertafeln, Schaltkästen, Luftschütze, Kücheneinrichtungen, Scheinwerfer, Elektromotoren für die verschiedensten Zwecke an Bord, Kanonen, Hydraulik-Einrichtungen, Elektronikschränke, Maschinen-Fernbedienungsanlagen, Funkeinrichtungen, Werkzeugschränke und alle anderen magnetisierbaren Schiffsausrüstungsgegenstände außer Brennkraftmaschinen und Getrieben für Schiffe herstellen zu lassen oder zu gebrauchen, mit Ausnahme der bereits vor Klageerhebung schutzrechtsgemäß hergestellten oder bearbeiteten Gegenstände und ferner mit Ausnahme derjenigen Gegenstände, die auf Grund des mit der Firma M [REDACTED] -M [REDACTED] -B [REDACTED] Motorenbau GmbH, F [REDACTED], unter dem 7.6.1968 abgeschlossenen Lizenzvertrages hergestellt oder bearbeitet worden sind, bei denen zur Erzielung quasi-amagnetischen Verhaltens ferromagnetischer Körper in einem magnetischen Feld von im wesentlichen konstanter Größe und Richtung diese ferromagnetischen Körper mit mindestens einem Permanentmagneten versehen werden, dessen magnetisches Moment dem durch das magnetische Feld von im wesentlichen konstanter Größe und Richtung induzierten Moment des ferromagnetischen Körpers entgegengesetzt ist, wobei der Abstand des Antidipols vom Störkörper oder seinem magnetischen Schwerpunkt bis zu einigen Dezimetern betragen kann.

2. Die Beklagte wird verurteilt, darüber Auskunft zu erteilen, wieviele Gegenstände nach dem Verbot zu 1 und zu welchem Gesamtbetrag sie hat herstellen lassen und einen Betrag von 3,75 % aus diesem zu ermittelnden Gesamtbetrag nebst 8,5 % Zinsen hieraus seit dem 1.1.1968 sowie 5,5 % Mehrwertsteuer aus dem Gesamtbetrag einschließlich 8,5 % Zinsen an den Kläger zu zahlen.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter; außerdem hat sie beantragt, das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die gegen die Ansprüche 1 und 2 des Patents 977 886 anhängige Nichtigkeitsklage auszusetzen.

Der Senat hat durch Beschluß vom 15. März 1977 den Aussetzungsantrag und durch weiteren Beschluß vom 28. April 1977 die Revision, soweit sie die Verurteilung zur Unterlassung und zur Auskunft betrifft, zurückgewiesen.

Die Beklagte beantragt nunmehr,
unter Aufhebung des angefochtenen Urteils
die Klage abzuweisen, soweit nicht der Senat
die Revision durch Beschluß vom 28. April 1977
zurückgewiesen hat.

Der Kläger beantragt,
die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

Die Revision der Beklagten ist begründet, soweit sie sich gegen die - nur noch zur Entscheidung stehende - Verurteilung zur Zahlung von 3,75 % des sich aus der Auskunft zu ermittelnden Gesamtbetrages nebst Zinsen und Mehrwertsteuer richtet.

I. Das Berufungsgericht hat zur Höhe der dem Kläger zustehenden Entschädigungs-Lizenzgebühr folgendes ausgeführt:

Im Bereich der Elektro- und Maschinenbauindustrie seien Lizenzsätze von 0,5 % bis 5 % üblich. Für die Benutzung der Erfindung des Klägers sei eine Lizenzgebühr von 3,75 % angemessen, und zwar hauptsächlich deshalb,

weil vier private Hersteller von Schiffsausrüstungsgegenständen dem Kläger vertraglich Lizenzen in dieser Höhe zugestanden hätten. Es liege somit ein unmittelbarer Vergleichsmaßstab für die Höhe der Entschädigungs-Lizenzgebühr vor.

Außerdem rechtfertigten folgende Umstände einen über dem Durchschnitt liegenden Lizenzsatz: Bei dem vom Kläger entwickelten Antidipol-Kompensationsverfahren handele es sich um eine bahnbrechende Erfindung. Es sei versucht worden, die von der NATO verlangten geringen Störwerte durch die Verwendung amagnetischer Metalle zu erreichen. Diese Bemühungen seien jedoch jedenfalls zunächst gescheitert. So seien die von der niederländischen Firma W [REDACTED] aus amagnetischem Material hergestellten Kurbelwellen gebrochen; die Leistung der Maschinen sei weit hinter denen konventioneller Bauart zurückgeblieben; außerdem habe sich gezeigt, daß für bestimmte Aggregate amagnetische Metalle überhaupt nicht verwendbar seien. All diese Schwierigkeiten, die dazu geführt hätten, daß die Verteidigungsbereitschaft der Beklagten in erheblichem Maße herabgesetzt gewesen sei, seien durch die Erfindungen des Klägers ausgeräumt worden. Darüber hinaus habe die Beklagte durch das Verfahren des Klägers Aufwendungen in Höhe von jedenfalls 20 Millionen DM erspart.

Der einzige Umstand, der demgegenüber in geringfügigem Maße zu einer Verminderung der Lizenz herangezogen werden könnte, bestehe darin, daß die Beklagte dem Kläger gelegentlich ihren Prüfstand zur Verfügung gestellt und ihn über die Forschungsergebnisse des Auslandes informiert habe. Dieser Umstand werde aber ausgeglichen durch die allseitige Zusammenarbeit, die der Kläger ebenfalls geleistet

habe, so daß allenfalls von einem gegenseitigen Informationsfluß die Rede sein könne und nicht von einem einseitigen Informationsstrom zu Gunsten des Klägers.

II. Die Revision macht demgegenüber geltend:

Das Berufungsgericht habe bei der Bemessung der Entschädigungslizenz unberücksichtigt gelassen, daß die Verurteilung der Beklagten nur auf Anspruch 1 des Patents 977 886 gestützt sei. Da jedoch der Kläger nur bei einer Verletzung aller drei Klageschutzrechte eine Entschädigungslizenz von 3,75 % verlange, gehe die vom Berufungsgericht ausgesprochene Verurteilung über den Antrag des Klägers hinaus. Bei seiner Erwägung, daß es sich bei dem Antidipol-Kompensationsverfahren des Klägers um eine bahnbrechende Erfindung handle, habe das Berufungsgericht unberücksichtigt gelassen, daß die Lehre des Anspruchs 1 des Patents 977 886 nur einen Teil dieses Verfahrens darstelle und für eine vollständige Entstörung eines Schiffs noch weitere Maßnahmen erforderlich seien. Das Berufungsgericht habe bei der Bemessung der Entschädigungslizenz ausschließlich auf die Bedeutung des Anspruchs 1 des Patents 977886 abstellen dürfen. Die dort gegebene Lehre könne aber nicht als bahnbrechend angesehen werden. Jedenfalls fehle in dem angefochtenen Urteil für eine solche Annahme jede Begründung.

Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts sei lizenzmindernd zu berücksichtigen, daß die Beklagte dem Kläger ihren Prüfstand zur Verfügung gestellt und ihn außerdem über die Forschungsergebnisse des Auslandes unterrichtet habe. Die Ansicht des Berufungsgerichts, dieser Umstand sei durch die allseitige Zusammenarbeit, die der

Kläger ebenfalls geleistet habe, ausgeglichen, widerspreche den Gesetzen der Logik. Hierbei bleibe nämlich unberücksichtigt, daß die dem Kläger durch die Beklagte vermittelten und auf Grund der Benutzung des Prüfstandes erlangten Kenntnisse in seine Patente eingeflossen seien. Das Klagebegehren des Klägers laufe letztlich darauf hinaus, die Informationen bezahlt zu erhalten, die er von der Beklagten bezogen und durch die Benutzung des Prüfstandes erlangt habe.

Es sei auch fehlerhaft, daß das Berufungsgericht für die Bemessung der Entschädigungslizenz auf die vier mit privaten Herstellern von Schiffsausrüstungsgegenständen abgeschlossenen Verträge abgestellt habe. Gegenstand dieser Verträge sei nämlich nicht nur die Benutzung des Patents 977 886. Die Verträge beträfen vielmehr auch noch andere Patente; außerdem sei vereinbart, daß der Kläger die Lizenznehmer bei der praktischen Ausführung der Kompensation und bei der Ausübung der Vertragsrechte zu unterstützen habe. Es erscheine deshalb denkgesetzlich ausgeschlossen, die in diesen Verträgen vereinbarte Lizenzgebühr bei der Verletzung nur eines Schutzrechts zu Grunde zu legen.

Darüber hinaus beanstandet die Revision, daß das Berufungsgericht die Entschädigungslizenz ohne Unterschied bei allen Schiffsausrüstungsgegenständen nach dem vollen Anschaffungswert bemessen habe, obwohl diese Geräte mitunter nur zu einem sehr geringen Teil aus ferromagnetischem Material bestünden. Dies könne zu dem Ergebnis führen, daß ein Ausrüstungsgegenstand, der mehrere zehntausend Mark koste, aber bei dem nur eine einzige ferromagnetische Welle mit einem Materialwert von 10.- DM Verwendung finde, mit

einer Lizenzgebühr von tausend und mehr Mark belastet sei. Es sei nur dann gerechtfertigt, den vollen Wert eines Gegenstandes bei der Berechnung der Lizenz zu Grunde zu legen, wenn die Vorrichtung durch den geschützten Teil ihr kennzeichnendes Gepräge erhalte oder wenn die Anwendung der Erfindung zumindest eine konstruktive Anpassung der anderen Teile des Gesamtapparats erforderlich mache. Diese Voraussetzungen seien aber bei einer Kompensation nach Anspruch 1 des Patents 977 886 nicht gegeben. Eine geeignete Bemessungsgrundlage für die Entschädigungslizenz könne nur der für die jeweilige Kompensation erforderliche Aufwand darstellen.

Im übrigen müsse der Beklagten, was das Berufungsgericht nicht geprüft habe, die Vergünstigung des § 47 Abs. 2 Satz 2 PatG zugebilligt werden, da ihr Verschulden keinesfalls den Grad leichter Fahrlässigkeit übersteige.

Schließlich habe das Berufungsgericht verkannt, daß der von dem Kläger geltend gemachte Schadenersatzanspruch nicht der Mehrwertsteuer unterliege.

III. 1. Für die Auffassung der Revision, das Berufungsgericht habe bei der Bemessung der Entschädigungslizenz unberücksichtigt gelassen, daß die Verurteilung ausschließlich auf Anspruch 1 des Patents 977 886 gestützt ist, bietet das angefochtene Urteil keine Anhaltspunkte. Zwar hat der Kläger seinen Anspruch auf Zahlung einer Entschädigungslizenzgebühr in Höhe von 3,75 % auf die Verletzung aller drei Klageschutzrechte gestützt. Er hat jedoch nicht zum Ausdruck gebracht, daß die Lizenz von 3,75 % anteilmäßig aus den einzelnen Verletzungshandlungen begründet sei. Das Berufungsgericht war deshalb nicht gehindert, dem Kläger

den geltend gemachten Anspruch in voller Höhe schon wegen der Verletzung eines dieser drei Klageschutzrechte zuzusprechen. Ein Verstoß gegen § 308 ZPO - der von Amts wegen zu beachten wäre (BGH LM ZPO § 308 Nr. 7) - liegt demnach nicht vor.

2. Die Revision beanstandet auch zu Unrecht die Feststellung des angefochtenen Urteils, bei dem Antidipol-Kompensationsverfahren handele es sich um eine bahnbrechende Erfindung. Wie die weitere Begründung ergibt, hat das Berufungsgericht durch diese Wendung lediglich zum Ausdruck gebracht, daß die Beklagte durch die Antidipol-Kompensation erhebliche Vorteile erlangt hat, weil sie hierdurch in die Lage versetzt wurde, die bisher bei der Verwendung amagnetischer Werkstoffe aufgetretenen Schwierigkeiten zu vermeiden und ihre in erheblichem Maße herabgesetzte Verteidigungsbereitschaft wiederherzustellen. Auf diese Vorteile aber durfte das Berufungsgericht abstellen, weil bei allen streitigen Kompensationsmaßnahmen der Beklagten, durch die die beschriebenen Vorteile erreicht werden, nach den Feststellungen des angefochtenen Urteils zur Frage der Verletzung auch von der Lehre des Anspruchs 1 des Patents 977 886 Gebrauch gemacht wird. Das Berufungsgericht konnte sich deshalb zur Begründung der bezeichneten Vorteile auch auf die dahingehenden Äußerungen der Bediensteten der Beklagten beziehen, obwohl in diesen Erklärungen das Patent 977 886 nicht ausdrücklich genannt worden ist; denn auch diese Äußerungen beziehen sich auf die von der Beklagten veranlaßten und unter das Patent 977 886 fallenden Kompensationsmaßnahmen. Der von der Revision gerügte Begründungsmangel liegt deshalb nicht vor.

Den Erwägungen des Berufungsgerichts wird auch nicht dadurch der Boden entzogen, daß die Lehre des An-

spruchs 1 des Patents 977 886 - wie die Revision geltend macht - nur einen Teil der notwendigen Kompensationsmaßnahmen darstellt und daß zu einer vollständigen Entstörung eines Schiffs noch weitere Maßnahmen erforderlich sind. Die Darlegungen des angefochtenen Urteils sind nämlich nicht dahin zu verstehen, daß die beschriebenen Vorteile ausschließlich durch die Benutzung der Lehre des Anspruchs 1 des Patents 977 886 erzielt werden. Entscheidend ist vielmehr - hierauf durfte das Berufungsgericht zu Recht abstellen -, daß jedenfalls ohne das Verfahren des Klägers nach Anspruch 1 des Patents 977 886 eine brauchbare Entstörung nicht zu erreichen ist.

3. Es ist auch nicht als Rechtsfehler zu beanstanden, daß das Berufungsgericht dem Umstand, daß die Beklagte dem Kläger ihren Prüfstand zur Verfügung gestellt und ihn über die Forschungsergebnisse des Auslandes unterrichtet hat, im Ergebnis für die Höhe der Entschädigungs-Lizenzgebühr keine Bedeutung beigemessen hat.

Selbst wenn der Kläger - wie die Revision geltend macht - die so erlangten Kenntnisse bei seinen Forschungsarbeiten berücksichtigt hätte, würde dies eine Minderung der Entschädigungslizenz nicht rechtfertigen. Für die Höhe der Lizenz ist ohne Bedeutung, mit wessen Mitteln und unter Berücksichtigung welcher Informationen der Kläger seine Forschungsarbeiten betrieben hat. Zwar gelten im Arbeitnehmererfinderrecht für die Bemessung des Anteilsfaktors, der die Höhe der Erfindervergütung beeinflusst, teilweise andere Grundsätze. Diese sind aber auf die Berechnung einer Entschädigungslizenz nicht übertragbar.

Eine abweichende Beurteilung unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben (§ 242 BGB) wäre allenfalls dann

denkbar, wenn der Verletzer am Zustandekommen der Erfindung, aus der er in Anspruch genommen wird, beteiligt war. Diese Frage bedarf jedoch keiner Entscheidung. Die Beklagte hat zwar vorgetragen, die von ihr vermittelten Kenntnisse seien in die Patente des Klägers eingeflossen. Sie hat das hinsichtlich des Anspruchs 1 des Klagepatents 977 886 jedoch nicht näher substantiiert. Die Revision hat nicht gerügt, daß dem Berufungsgericht insoweit ein Verfahrensverstoß unterlaufen wäre.

4. Die Überlegungen der Revision zu der Frage, ob der Beklagten die Vergünstigung des § 47 Absatz 2 Satz 2 PatG zuzubilligen ist, sind für die Entscheidung unerheblich, da der Kläger als Schadenersatz nur die Zahlung der angemessenen Lizenz verlangt. Eine angemessene Lizenz wird auch dann geschuldet, wenn der Beklagten bei der Patentverletzung lediglich leichte Fahrlässigkeit zur Last fiele.

5. Rechtsfehlerhaft ist jedoch, daß das Berufungsgericht bei der Bemessung der Entschädigungs-Lizenzgebühr für a l l e unter die Ersatzpflicht fallenden magnetisierbaren Schiffsausrüstungsgegenstände die vier vom Kläger mit den Firmen M [REDACTED] M [REDACTED] B [REDACTED] GmbH, D [REDACTED]-B [REDACTED] AG, M [REDACTED] M [REDACTED] AG und M [REDACTED] B [REDACTED] GmbH abgeschlossenen Lizenzverträge herangezogen hat, ohne zu begründen, ob und inwieweit diese Verträge einen brauchbaren Vergleichsmaßstab für die Höhe der angemessenen Lizenz für alle magnetisierbaren Schiffsausrüstungsgegenstände hergeben. Dies führt zur Aufhebung und Zurückverweisung.

a) Nicht gefolgt werden kann allerdings der Auffassung der Revision, ein Vergleich sei schon deshalb nicht

möglich, weil die genannten Verträge jeweils mehrere Schutzrechte des Klägers betreffen und außerdem vorsähen, daß der Kläger die Lizenznehmer bei der praktischen Ausführung der Kompensation anleiten und unterstützen solle. Die Erteilung einer Lizenz an mehreren Schutzrechten hat nämlich nicht zur Folge, daß die vereinbarte Lizenzgebühr in voller Höhe nur dann geschuldet wird, wenn der Lizenznehmer alle Schutzrechte gleichzeitig benutzt. Die Lizenzgebühr wird vielmehr, falls nichts anderes vereinbart ist, auch dann in voller Höhe fällig, wenn der Lizenznehmer nur von einem der Schutzrechte Gebrauch macht. Die Beklagte hat nicht vorgetragen, daß der Kläger Lizenznehmern gegenüber seiner Anleitungs- und Unterstützungspflicht nicht nachgekommen wäre. Da die durch die Anleitung und Unterstützung der Lizenznehmer vom Kläger erbrachten Leistungen letztlich der Beklagten zugute gekommen sind, ist es rechtlich ohne Bedeutung für die Entscheidung über die Höhe der angemessenen Lizenz, daß die in den zum Vergleich herangezogenen Verträgen vereinbarten Lizenzgebühren von 3,75 % auch für diese Leistungen des Klägers geschuldet werden.

b) Bei der Bemessung der Höhe der als Schadenersatz geschuldeten angemessenen Lizenz ist Bedacht darauf zu nehmen, daß der Patentinhaber einen gerechten und billigen Ausgleich dafür erhält, daß der Patentverletzer schuldhaft sein Ausschließlichkeitsrecht beeinträchtigt hat. Soweit die Rechtsprechung zur Beurteilung der Höhe der vom Verletzer zu zahlenden angemessenen Lizenz die Höhe der mit anderen Lizenznehmern für die Benutzung des betreffenden Patents vereinbarten Lizenzsätze zum Vergleich herangezogen hat, ist dies geschehen, weil man in den frei vereinbarten Lizenzsätzen Anhaltspunkte für einen solchen ge-

rechten und billigen Ausgleich gesehen hat. Solche Anhaltspunkte bieten jedoch nur diejenigen Fälle, in denen sich die Benutzungshandlungen, an die die Lizenzzahlungspflicht geknüpft ist, vergleichen lassen. Für die Höhe frei vereinbarter Lizenzsätze sind wirtschaftliche Gesichtspunkte von entscheidender Bedeutung. Wenn die Benutzung eines Patents erhebliche wirtschaftliche Vorteile, beispielsweise erhöhte Marktanteile oder Ersparnisse, verspricht, kann das Anlaß für einen hohen Lizenzsatz sein. Sind hingegen vertretbare Ausweichmöglichkeiten vorhanden, wie der mit einem Patent erstrebte Erfolg auf eine nicht geschützte Art und Weise - wenn auch möglicherweise unter Inkaufnahme von Nachteilen - erreicht werden kann, kann sich das in niedrigeren Lizenzsätzen ausdrücken. Wenn der Patentinhaber in dem zuletzt genannten Falle einen zu hohen Lizenzsatz fordert, werden die interessierten Lizenznehmer auf ungeschützte Ausweichmöglichkeiten ausweichen oder gänzlich auf die durch das Patent gebotenen Vorteile verzichten.

Das Berufungsgericht hat für den von ihm als angemessen erachteten Lizenzsatz von 3,75 % des Gesamtwertes der im Urteilsspruch genannten magnetisierbaren Schiffsausrüstungsgegenstände hauptsächlich den in den obengenannten vier Lizenzverträgen des Klägers vereinbarten Lizenzsatz in derselben Höhe herangezogen. In diesen Lizenzverträgen war der Lizenzsatz von 3,75 % für die Kompensation von Brennkraftmaschinen und Getrieben nebst Zusatzaggregaten vereinbart. Im vorliegenden Rechtsstreit sind diese Gegenstände im Klageantrag ausdrücklich ausgenommen worden. Die Lizenz von 3,75 % wird nur für alle anderen magnetisierbaren Schiffsausrüstungsgegenstände außer Brennkraftmaschinen und Getrieben für Schiffe verlangt. Die im

Klageantrag aufgeführten Gegenstände sind sehr unterschiedlicher Art. Sie umfassen beispielsweise Generatoren, Elektromotore, Umformer, Pumpen, Funkeinrichtungen, Elektronikschränke, Kanonen usw., aber auch Schrankgestelle, Kücheneinrichtungen und Werkzeugschränke. Es kann nicht ohne weiteres angenommen werden, daß das Patent 977 886 mit seinem Anspruch 1 für alle diese verschiedenartigen Schiffsausrüstungsgegenstände dieselbe technische und wirtschaftliche Bedeutung besitzt wie für Schiffsbrennkraftmaschinen und Getriebe. So erscheint es denkbar, daß die Hersteller von Motoren und Getrieben zur Erzielung einer brauchbaren Entstörung auf den Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents 977 886 des Klägers angewiesen waren, während bei anderen Schiffsausrüstungsgegenständen (z. B. Schrankgestellen, Kücheneinrichtungen usw.) wirtschaftlich vertretbare Ausweichmöglichkeiten bestanden. Ebenso kann für die Bemessung der Höhe der Lizenzgebühr von Bedeutung gewesen sein, daß bei Motoren und Getrieben die für die Funktion wesentlichen Teile (z.B. die Kurbelwelle) aus ferromagnetischem Material bestehen oder daß der Wert der ferromagnetischen Teile im Verhältnis zum Gesamtwert der Gegenstände relativ hoch ist. Es kann hierbei auch von Einfluß auf die Höhe der Lizenzgebühr gewesen sein, daß durch die Benutzung der Erfindung bei Motoren und Getrieben besonders hohe Ersparnisse zu erreichen waren, die eine höhere Lizenzgebühr rechtfertigen. Außerdem kann die Höhe der vereinbarten Lizenzgebühr von dem Umfange der für die Ausübung der Erfindung notwendigen Maßnahmen, von der Höhe des zu erwartenden Umsatzes oder von der Bedeutung der zu entstörenden Gegenstände für die Funktionstüchtigkeit des Schiffs abhängig gewesen sein.

Das Berufungsgericht hat nicht geprüft, ob diese für die Höhe des vereinbarten Lizenzsatzes für die An-

wendung der Patente des Klägers auf Brennkraftmaschinen und Getriebe in Betracht kommenden Anhaltspunkte auch für die anderen magnetisierbaren Schiffsausrüstungsgegenstände gemäß dem Klageantrag herangezogen werden konnten. Nur soweit bei den einzelnen im Klageantrag aufgeführten Gegenständen übereinstimmende oder vergleichbare Anhaltspunkte festzustellen sind, konnte der in den vier genannten Lizenzverträgen vereinbarte Lizenzsatz von 3,75 % als unmittelbarer Vergleichsmaßstab dienen. Da der erkennende Senat als Revisionsgericht nicht in der Lage ist, von sich aus die erforderlichen tatsächlichen Feststellungen zu treffen, kann das angefochtene Urteil mit der gegebenen Begründung keinen Bestand haben.

6. Die Entscheidung kann auch nicht unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der "culpa in contrahendo" aufrechterhalten werden. Es mag dahinstehen, ob dem Grunde nach die Voraussetzungen für einen solchen Anspruch vorliegen. Es fehlt an der Feststellung, daß alle Hersteller der in Betracht kommenden Schiffsausrüstungsgegenstände nach dem Klageantrag ohne Zustimmung der Beklagten, auf die im Ergebnis die zusätzlichen Kosten abzuwälzen gewesen wären, dem Kläger die Zahlung einer Lizenzgebühr in Höhe von 3,75 % des jeweiligen Anschaffungswertes zugebilligt hätten.

Das angefochtene Urteil war deshalb aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

IV. 1. Bei der weiteren Verhandlung der Sache wird das Berufungsgericht auch die bisher nicht berücksichtigten vom Kläger vorgetragenen Lizenzvereinbarungen heranzuziehen haben, insbesondere den Vertrag vom 7. August 1968

mit der Firma M■■■■-M■■■■-B■■■ M■■■■ GmbH. Dabei wird es jedoch zu beachten haben, daß diese Vereinbarung nach der vorgelegten Korrespondenz nur zu dem Zweck abgeschlossen wurde, der genannten Firma die Kompensation von Hydraulikeinheiten zu ermöglichen, so daß die in diesem Vertrag vereinbarte Lizenzgebühr zwar für derartige Geräte, nicht aber ohne weiteres als Anhaltspunkt für die Höhe der angemessenen Entschädigungslizenz bei allen anderen magnetisierbaren Schiffsausrüstungsgegenständen dienen kann. Dementsprechend wird auch bei den weiteren Verträgen auf die beim Abschluß der Vereinbarung vorgesehene und die tatsächlich ausgeführte Benutzung und nicht auf den unter Umständen weiter gefaßten Wortlaut des Vertrages abzustellen sein.

2. Sollte das Berufungsgericht ausreichende Anhaltspunkte für tragfähige Vergleichsmaßstäbe aus Lizenzvereinbarungen über vergleichbare Gegenstände nicht feststellen können, dann wird das Berufungsgericht die Höhe der angemessenen Entschädigungslizenz für einzelne oder sämtliche im Klageantrag bezeichneten magnetisierbaren Schiffsausrüstungsgegenstände anderweit zu ermitteln haben. Dabei wird das Berufungsgericht zu beachten haben, daß die in der Literatur gemachten Angaben über die Höhe der üblichen Lizenzgebühren in den einzelnen Industriezweigen sich auf Lizenzverträge beziehen, die die Herstellung bestimmter Erzeugnisse zum Gegenstand haben. Diese Angaben können im vorliegenden Fall nicht ohne weiteres als Anhaltspunkte verwertet werden, denn der Anspruch 1 des Patents 977 886 bezieht sich nicht auf ein herzustellendes Erzeugnis, sondern hat ein Verfahren, nach dem bereits hergestellte Gegenstände kompensiert werden, zum Gegenstand. Der Wert der Benutzungsberechtigung an Patentanspruch 1 des Patents

977 886 ist vielmehr eigenständig zu bestimmen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Anwendung des Verfahrens nach Patentanspruch 1 des Patents 977 886 für die einzelnen Schiffsausrüstungsgegenstände durchaus unterschiedliche technische und wirtschaftliche Bedeutung haben kann, so daß eine sachgerechte Beurteilung der Höhe der angemessenen Lizenz im Ergebnis nur möglich sein wird, wenn zunächst für die einzelnen Gegenstände oder zumindest für vergleichbare Gruppen solcher Gegenstände untersucht wird, welchen Nutzen die Erfindung der Beklagten jeweils gebracht hat. Ob nach einer solchen Prüfung dann die Höhe der Entschädigungslizenz für jeden magnetisierbaren Schiffsausrüstungsgegenstand gesondert festgesetzt oder ob ein Mittelwert für alle Gegenstände errechnet wird, wird wesentlich davon abhängen, von welcher Bewertungsgrundlage ausgegangen wird. Wird der Wert der einzelnen Schiffsausrüstungsgegenstände als Ausgangspunkt gewählt, so können für die einzelnen Schiffsausrüstungsgegenstände oder für Gruppen von Schiffsausrüstungsgegenständen unterschiedliche Lizenzsätze in Betracht zu ziehen sein. Dabei wäre das Berufungsgericht durch die Fassung des Klageantrages nicht gehindert, für den einen oder anderen Ausrüstungsgegenstand einen höheren Lizenzsatz als 3,75 % festzusetzen, sofern nicht der vom Kläger insgesamt geltend gemachte Lizenzbetrag überschritten wird. Wird der sich aus der Auskunftserteilung der Beklagten ergebende Gesamtwert aller magnetisierbaren Schiffsausrüstungsgegenstände als Ausgangspunkt gewählt, weil dem Umstand Rechnung getragen werden soll, daß jede Kompensation an einzelnen Gegenständen im Ergebnis nutzlos wäre, wenn sie nicht lückenlos an allen ferromagnetischen Teilen durchgeführt wird, dann bietet sich ein einheitlicher Lizenzsatz für alle Schiffsausrüstungsgegenstände an. Ein solcher kann auch in Betracht kommen, wenn auf

die Bedeutung der zu entstörenden ferromagnetischen Teile für die Funktion des jeweiligen Gegenstandes und auf dessen Funktion für die einzelne Schiffseinheit abgestellt wird. Endlich kann bei der Ermittlung des angemessenen Lizenzsatzes auf die Ersparnisse abgestellt werden, die die Beklagte durch die Benutzung des Verfahrens nach Anspruch 1 des Patents 977 886 bei den im Klageantrag genannten Gegenständen erzielt hat. Diese Ersparnisse hat das Berufungsgericht mit 20 Millionen DM festgestellt. Bei allen Bemessungsmethoden wird das Berufungsgericht darauf zu achten haben, dem Kläger einen gerechten Anteil an dem Nutzen zuzubilligen, der der Beklagten durch die Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 des Patents 977 886 zugeflossen ist.

3. Welche weiteren, bisher im Urteil nicht ausdrücklich bezeichneten magnetisierbaren Schiffsausrüstungsgegenstände noch in die Beurteilung einzubeziehen sind und welchen Gesamtwert alle unter die Verurteilung fallenden Vorrichtungen haben, wird sich aus der von der Beklagten zu erteilenden Auskunft ergeben. Wenn die Beklagte vollständig Auskunft erteilt hat, wird der Kläger seine Ansprüche zu beziffern haben. Bei der erneuten Entscheidung kann dann ein Gesamtschadensbetrag für alle Verletzungshandlungen ermittelt werden.

4. Außerdem wird der Kläger Gelegenheit haben, eine Bescheinigung der für ihn zuständigen Finanzbehörden bei-

zubringen, aus der sich ergibt, ob und inwieweit die geltend gemachten Ansprüche der Mehrwertsteuer unterliegen.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Hesse

Brodeßer