

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 29/72

URTEIL

Verkündet am

14. Januar 1975

Kriegl,
Amtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Ingenieurs Werner L. [REDACTED], H. [REDACTED],
K. [REDACTED]straße [REDACTED],

Klägers und Revisionsklägers,

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

gegen

die Firma Schweißtechnik R. [REDACTED], Inh. Ing. Wilhelm R. [REDACTED],
H. [REDACTED], F. [REDACTED]-E. [REDACTED]-D. [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 14. Januar 1975 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Bendler

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts zu Hamburg vom 23. März 1972 wird auf Kosten des Klägers zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Es wird auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe des ersten Revisionsurteils vom 11. Mai 1971 - X ZR 43/70 - Bezug genommen, durch das die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen worden ist.

Im erneuten Berufungsverfahren hat der Kläger vortragen, über sein älteres Gebrauchsmuster 1 920 541 das Verfügungsrecht gehabt und niemanden einschließlich der Firma H. [REDACTED] E. [REDACTED] GmbH daran Rechte eingeräumt zu haben.

- 2 -

Der Kläger hat beantragt,

unter Abänderung des Urteils des Landgerichts

1. festzustellen, daß die zwischen den Parteien geschlossenen Verträge bis zum 17. März 1971 wirksam gewesen sind,
2. die Beklagte zur Zahlung der Beratungshonorare für die Zeit von August 1967 bis April 1968 in Höhe von 20 250.- DM und weiter zur Zahlung des restlichen Darlehensbetrages in Höhe von 8 000.- DM insgesamt 28 250.- DM zu verurteilen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie hat ausgeführt, nach den Vorstellungen der Parteien bei Vertragsschluß habe das jüngere Schutzrecht nicht durch das ältere ersetzt werden können. Im übrigen hätte die Vertragszeit nur für vier Jahre durch das ältere Gebrauchsmuster abgedeckt werden können, was nicht ausgereicht hätte, einen neuen Geschäftszweig und eine entsprechende Marktposition aufzubauen. Schließlich hat die Beklagte bestritten, daß der Kläger bei Vertragsschluß die volle Verfügungsberechtigung über das Gebrauchsmuster 1 920 541 besessen habe. Die Firma H [REDACTED] E [REDACTED] GmbH habe, so hat sie behauptet, in diesem Zeitpunkt bereits zwei Jahre lang Tanks nach diesem Gebrauchsmuster gebaut und vertrieben.



Das Oberlandesgericht hat nach Zeugenvernehmung die Berufung erneut zurückgewiesen.

Dagegen richtet sich die Revision des Klägers, mit der er seine im Berufungsrechtzug gestellten Anträge weiterverfolgt.

Die Beklagte beantragt,
die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

Die Revision hat keinen Erfolg.

I.

Das Berufungsgericht hält daran fest, daß die Beklagte zur außerordentlichen Kündigung des am 31. März 1967 geschlossenen Lizenzvertrages sowie des im Zusammenhang mit ihm geschlossenen Beratungsvertrages und des Darlehnsvertrages berechtigt gewesen sei. Die Leistung sei dem Kläger teilweise anfänglich unmöglich gewesen, denn er habe mit dem älteren Gebrauchsmuster 1 920 541 seine Verpflichtung zur ungestörten Benutzung des Lizenzgegenstandes nur für einen Teil der vereinbarten Zeit erfüllen können, nämlich anstatt bis zum 31. März 1973 bis zum 7. März 1971. Die Beklagte habe aber an dieser Teilleistung kein Interesse gehabt, und es sei ihr die Fortsetzung des Vertrages auch nicht zumutbar gewesen. Die

Vertragsdauer sei für sie entscheidend gewesen, denn die Vorteile, die sie aus dem Lizenzvertrag habe ziehen wollen, seien von dieser Dauer abhängig gewesen. Während der Anfangszeit sei zwangsläufig ein geringerer Verdienst zu erwarten gewesen als gegen Ende des Vertrages, denn die Beklagte hatte die technische Entwicklung der Tanks durchführen, sie erproben, die Produktion aufbauen und sich eine Marktposition erobern müssen. Die Parteien seien davon ausgegangen, daß für eine Anlaufzeit von zwei Jahren Produktion und Vertrieb der Tanks Schwierigkeiten bereiten würden. Nach dem auf zwei Jahre begrenzten Beratervertrag habe der Kläger während der "Anlaufzeit der Produktion" beratend tätig sein sollen, um auftretende Schwierigkeiten zu beseitigen. Dann aber wäre der Beklagten für die volle Nutzung des Gebrauchsmusters nur noch ein Zeitraum von zwei Jahren verblieben. Abgesehen davon, daß sie ihre Aufwendungen für das Projekt innerhalb von zwei Jahren nicht hätte herauswirtschaften können, habe sie auch befürchten müssen, daß ihr die Firma H. B. GmbH die Herstellung und den Vertrieb der Tanks verbieten könnte. Trotz der Aussage des Zeugen J. sei die Sachlage im Zeitpunkt der Kündigung für sie nicht eindeutig gewesen. Auch habe der Kläger ihr nicht angeboten, die Rechte aus dem älteren Gebrauchsmuster zu übertragen. Der Beklagten sei unter diesen Umständen die weitere Vertragserfüllung nicht zumutbar gewesen. Das gelte auch für den Beratungs- und den Darlehensvertrag, da alle drei Verträge eine wirtschaftliche Einheit dargestellt hätten.

Aus dem Beratungsvertrag habe die Beklagte dem Kläger zwar noch Honorar für August 1967 und bis zum 6. September 1967 in Höhe von 2 700.- DM geschuldet. Insoweit habe sie aber wirksam mit ihrem Rückzahlungsanspruch aus dem in Höhe von 12 000.-- DM bereits gewährten Darlehen aufgerechnet.

2. Die Revision hält diese Ausführungen des Berufungsgerichts für rechtsfehlerhaft wegen Verstoßes gegen §§ 133, 157, 162, 242 BGB, 286 ZPO.

Die Annahme des Berufungsurteils, die Vertragsdauer sei entscheidend für das Interesse des Beklagten am Vertrag gewesen, sei durch nichts begründet, denn nach Ziffer 7 des Vertrages sei die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses über die Laufzeit des Gebrauchsmusters 1 959 889 hinaus vorgesehen gewesen. Somit war die Dauer des Schutzrechts keineswegs Voraussetzung für den Fortbestand des Vertrages. Vor allem aber habe die Beklagte selbst nicht vorgetragen, daß ihr durch den früheren Ablauf des Schutzrechts irgendein Nachteil entstanden sei, daß eine andere Firma auf Grund des in dem Gebrauchsmuster niedergelegten und geschützten Erfindungsgedankens Geräte gebaut habe und dadurch zu ihr in Wettbewerb getreten sei. Es komme auch nicht darauf an, daß während der Zeit der Auseinandersetzung zwischen den Parteien der Kläger der Beklagten nicht angeboten habe, ihr die Rechte aus dem älteren Gebrauchsmuster zu übertragen, da kein Zweifel bestanden habe, daß durch den Vertrag der Beklagten eine Lizenz an dem Erfindungsgedanken erteilt worden sei, gleichgültig, wodurch dieser geschützt gewesen sei. Für eine Kündigung dieser Verträge fehle

jeder Grund. Die Beklagte sei durch den früheren Ablauf des älteren Gebrauchsmusters nicht beeinträchtigt worden, wobei nicht unbeachtet bleiben dürfe, daß die Verkürzung des Schutzrechts auf das eigene Betreiben der Beklagten zurückzuführen sei. Zwar sei in dem früheren Revisionsurteil dieser Angriff nicht anerkannt worden. Es werde aber gebeten, diese Auffassung zu überprüfen.

II.

Die Angriffe der Revision greifen nicht durch.

1. Es liegen keine Umstände vor, die den Senat veranlassen könnten, den im ersten Revisionsurteil vertretenen Standpunkt aufzugeben, daß die von der Beklagten betriebene Löschung des Gebrauchsmusters 1 959 889 nicht treuwidrig gewesen sei. Ob eine solche Überprüfung bereits aus dem Gesichtspunkt der Selbstbindung des Revisionsgerichts unzulässig wäre (vgl. BGHZ 60, 392 ff - GmS-OGB), kann daher auf sich beruhen.

2. Nach allgemeiner Meinung (vgl. unter anderem BGH GRUR 1957, 595 ff - Verwandlungstisch; 1958, 175 ff - Wendemanschette II; 1969, 409 ff - Metallrahmen; Benkard, PatG 6. Aufl. § 9 PatG Rdn. 67, jeweils mit weiteren Nachweisen) wird dem Lizenznehmer im Falle nachträglicher völliger oder teilweiser Vernichtung oder Löschung des lizenzierten Schutzrechts zugebilligt, das Vertragsverhältnis ex nunc zu lösen. Es wird davon ausgegangen, daß er bis dahin die tatsächliche Nutzungsmöglichkeit und infolge Ausschlusses der Konkurrenz

eine günstige geschäftliche Stellung gehabt hat, die er ohne den Lizenzvertrag nicht gehabt hätte, so daß er bis zum Wegfall des Schutzrechts zur Entrichtung der Lizenzgebühren grundsätzlich verpflichtet bleibt. Es ist andererseits aber auch anerkannt (BGH aaO, insbesondere Metallrahmen), daß ein Lizenznehmer sich schon dann von dem Lizenzvertrag lösen kann, wenn das lizenzierte Schutzrecht zwar noch nicht für nichtig erklärt, seine Vernichtbarkeit aber doch offenbar oder zumindest wahrscheinlich geworden ist, und es deshalb seine bisherige geschäftliche Wirkung eingebüßt hat. Das außerordentliche Kündigungsrecht des Lizenznehmers wird in diesen Fällen aus dem Gesichtspunkt vom Wegfall der Geschäftsgrundlage nach § 242 BGB hergeleitet. Darüber hinaus kann ohne Rücksicht auf den Verlust der wirtschaftlichen Vorzugsstellung der Lizenzgeber im Einzelfalle sittenwidrig oder rechtsmißbräuchlich handeln, wenn er den Lizenznehmer am Vertrage, insbesondere an der Pflicht zur Lizenzzahlung festhält, obwohl er bei Abschluß des Lizenzvertrages oder später von der Vernicht- oder Löscharkeit seines Schutzrechts überzeugt war oder hätte überzeugt sein müssen.

Der zuletzt genannte rechtliche Gesichtspunkt greift hier durch.

Im Zeitpunkt der Kündigung des Lizenzvertrages war es offenkundig, daß dem lizenzierten Gebrauchsmuster 1 959 889 kein Schutz zukam, weil es durch das ältere Gebrauchsmuster 1 920 541 neuheitsschädlich vorweggenommen war. Selbst wenn der Kläger bei Vertragsschluß

auf Grund seiner Vorstellung irrigerweise an den Bestand des lizenzierten Gebrauchsmusters geglaubt haben sollte, so konnte er sich aber spätestens auf Grund des Kündigungsschreibens der Beklagten bei objektiver Betrachtung von der mangelnden Schutzfähigkeit und damit der offenkundig drohenden Löschung dieses Gebrauchsmusters überzeugen, zumal er selbst Inhaber des entgegenstehenden älteren Gebrauchsmusters war. Der Kläger handelte unter den besonderen Umständen dieses Falles rechtsmißbräuchlich, wenn er die Beklagte dennoch an deren Verpflichtungen aus dem Lizenzvertrag festhielt.

Der Beklagten war es nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht zuzumuten, den Lizenzvertrag auf der Grundlage des älteren Gebrauchsmusters 1 920 541 bis zu dessen Zeitablauf am 17. März 1971 fortzusetzen. Das Berufungsgericht hat den Lizenzvertrag unter Berücksichtigung des Gegenstandes dieses Vertrages und der Vereinbarung im Beratungsvertrag ausgelegt. Es ist danach zu dem Ergebnis gelangt, daß für die Vertragschließenden die Vertragsdauer von sechs Jahren ein wesentlicher Vertragsinhalt gewesen sei, da die Vorteile der Neuerung nach dem Gebrauchsmuster erst nach gewisser Dauer hätten erzielt werden können, und daß die Vertragschließenden weiter von einer Anlaufzeit von zwei Jahren ausgegangen seien, da in einem solchen Zeitraum Produktion und Vertrieb Schwierigkeiten bereiteten. Dabei hat es berücksichtigt, daß die beratende Tätigkeit des Klägers zwei Jahre dauern sollte und daß Erprobung und Aufbau einer Marktposition es nicht erlaubt hätten,

in den dann noch verbleibenden zwei Jahren die gemachten Aufwendungen herauszuwirtschaften. An diese Feststellungen ist das Revisionsgericht gebunden. Es ist nicht ersichtlich, daß sie fehlerhaft zustandegekommen sind. Die daraus vom Berufungsgericht gezogene Schlußfolgerung der Unzumutbarkeit der Vertragsfortsetzung ist möglich. Es entspricht allgemeiner Erfahrung, daß eine technische Neuerung eine gewisse Anlaufzeit in technischer wie in wirtschaftlicher Hinsicht benötigt, und daß in dieser Zeit ein Mißverhältnis von Gewinn und Aufwendungen für Erprobung und Einführung auf dem einschlägigen Markt entstehen kann. In diesem Zusammenhang hat das Berufungsgericht nicht einmal die erheblichen Belastungen der Beklagten durch den Beratungs- und den Darlehensvertrag gebührend berücksichtigt. Es beeinflusst das Ergebnis der Beurteilung andererseits nicht, daß das Berufungsgericht auf § 7 des Lizenzvertrages nicht eingegangen ist, wonach der Vertrag über die Laufdauer des lizenzierten Schutzrechts hinaus habe verlängert werden können. Diese Vertragsklausel läßt vielmehr die Vorstellung der Vertragsschließenden von einer längeren Nutzung des lizenzierten Gegenstandes erkennen, unterstreicht also das Ergebnis des Berufungsgerichts, ohne daß es hier auf die Wirksamkeit einer solchen Vereinbarung aus kartellrechtlichen Gesichtspunkten ankäme. Haben die Parteien aber solche Vorstellungen gehabt, so kann nicht gefolgert werden, die Dauer des Vertrages habe keine Rolle gespielt. Vielmehr ist bei Lizenzverträgen, die die Nutzung einer in der Praxis noch nicht erprobten und auf den Markt noch nicht eingeführten Neuerung zum Gegenstand haben, grundsätzlich davon auszugehen, daß beide Vertragsteile die vereinbarte Vertragsdauer als wesentlich zur Erreichung

des Vertragszweckes ansehen. Nur dann kann eine verkürzte Vertragsdauer den Vertragspartnern zuzumuten sein, wenn dennoch der Vertragszweck, der sich vor allem im wirtschaftlichen Vorteil auswirken soll, im wesentlichen erreicht wird. Dem Lizenznehmer ist die Aufrechterhaltung des Vertrages bei verkürzter Nutzungsdauer aber dann nicht mehr zuzumuten, wenn nach den Umständen erwartet werden muß, daß er durch diese Abkürzung wirtschaftliche Nachteile erleiden kann. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts lagen diese Voraussetzungen hier vor, so daß es der Beklagten nach Treu und Glauben nicht zuzumuten war, den Lizenzvertrag auf der Grundlage des älteren Gebrauchsmusters fortzusetzen.

III.

Die erfolglose Revision führt zur Kostenbelastung des Klägers aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Bendler