

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

BGB §§ 242 Bb, 305; PatG § 9

- Polyurethan -

Ein Lizenzvertrag über ein know-how endet nicht ohne weiteres dadurch, daß das lizenzierte Betriebsgeheimnis zum Patent angemeldet wird.

BGH, Urt. v. 8. Juli 1975 - X ZR 74/72 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 74/72

URTEIL

Verkündet am
8. Juli 1975
O e c h s l e r
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma H [REDACTED]-L [REDACTED]-Werk - Herbert P [REDACTED],
H [REDACTED]-B [REDACTED], L [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Firma S [REDACTED] & Co KG, Fabrik chemischer Bauten-
schutzstoffe, D [REDACTED]-R [REDACTED], O [REDACTED] Straße [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch den persönlich haftenden
Gesellschafter, den Kaufmann Heinz S [REDACTED], D [REDACTED]-
R [REDACTED], O [REDACTED] Straße [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

22

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 1. Juli 1975 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Bendler

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Kartellsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 7. Februar 1972 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

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



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand

Der persönlich haftende Gesellschafter der Klägerin war Inhaber einer Freilizenz an dem den Farbenfabriken B. AG zustehenden, inzwischen durch Zeitablauf erloschenen deutschen Patent 842 267, dem sog. Moroni-Patent, betreffend Verfahren und Vorrichtung zur fortlaufenden Herstellung von endlosen Platten, Bahnen oder Folien aus aufschäumbaren Stoffen, insbesondere solchen auf Polyurethanbasis. Am 28. Oktober 1964 schloß die Klägerin mit der Beklagten einen zum 31. Dezember 1970 erstmals kündbaren Vertrag, in welchem es unter anderem heißt:

Präambel

... Herr S. hat in langer Arbeit und unter Aufwendung bedeutender Geldmittel das patentierte Verfahren (Patentschrift 842 267 Klasse 39 a Gruppe 19/07) zur fortlaufenden Herstellung von hartem Moltopren für endlose Platten, Bahnen und besondere Bauelemente (für Haus- und Industriebauten) aus aufschäumbaren Stoffen, insbesondere mit Hilfe der den Farbenfabriken B. - L. geschützten Apparaturen zur Herstellung von Polyisocyanaten und Verbindungen (die mindestens zwei reaktionsfähige Wasserstoffatome) enthalten, praktiziert.

S. hat unter den obengenannten Anstrengungen Kenntnisse und Erfahrungen gesammelt zu einer industriellen Verwertungsreife. Die hier (unter Benutzung der von den B. - Farbenfabriken S. unter bestimmten Bedingungen - nicht ausschließlichen Lizenz -) geschaffenen Herstellungspraktiken, die trotz ihrer nach Ansicht S. gegebenen Schutzfähigkeit im Interesse der Geheimhaltung, die einen besseren Schutz als ein Patent zu geben verspricht, nicht angemeldet werden sollen, sollen nun auf breiter Basis kommerziell ausgewertet werden. ... Es ist deswegen geplant, in den aus der Anlage ersichtlichen Gebieten weitere Betriebe einzurichten, in denen nach den genannten Erkenntnissen und Erfahrungen S. - Bauelemente aus Moltopren hergestellt werden.

...

S[REDACTED] wird diese Betriebe (Vertragsfirmen) mit den Erfahrungen vertraut machen und ihnen die von ihm gewonnenen Erkenntnisse vermitteln, insbesondere die für die Montage der Maschinenanlagen notwendige Anleitung übernehmen und die Produktion durch weitere laufende Beratung fördern.

Im einzelnen wird folgendes festgelegt:

§ 1

(1) S[REDACTED] überträgt der Vertragsfirma für das Gebiet H[REDACTED], Schleswig-Holstein und in Niedersachsen für den Landkreis Harburg die Alleinherstellung und den Alleinverkauf für die oben näher bezeichneten Bauelemente (S[REDACTED]-Bauelemente aus Moltopren).

.....

(3) Mit dieser Herstellungs- und Verkaufsübertragung werden der Vertragsfirma die Erkenntnisse, Erfahrungen und Praktiken für die Herstellung der S[REDACTED]-Bauelemente aus Moltopren von S[REDACTED] zur Verfügung gestellt, so daß in dem Betrieb der Vertragsfirma ... eine Fabrikation eingerichtet und betrieben werden kann.

(4) S[REDACTED] übernimmt anleitungsmäßig die vollständige Montage der Apparatur in den Betriebsräumen der Vertragsfirma.

(5) S[REDACTED] übernimmt ferner die ins einzelne gehende Unterweisung der Vertragsfirma in die Fabrikation und übernimmt auch die Beratung für die Dauer der Vertragszeit.

§ 2

(1) Als Gegenleistung für die gewährte Herstellung und Verkaufsübertragung zahlt die Vertragsfirma an Süllhöfer eine einheitliche Vertragsgebühr von 5 % (...) vom Netto-Fakturenwert aller im Rahmen dieses Vertrages verkauften S[REDACTED]-Bauelemente aus Moltopren.

(2) Ein auf die laufende Vertragsgebühr anzurechnender Betrag von DM 50.000,-- (...) ist von der Vertragsfirma an S[REDACTED] sofort nach dem Abschluß dieses Vertrages zu zahlen.

(3) Bis zur vollständigen Tilgung dieses Betrages ist die laufende, in Abs. (1) vereinbarte Vertragsgebühr nur in Höhe von 2 1/2 % abzuführen.

§ 4

S [REDACTED] verpflichtet sich, in dem der Vertragsfirma abgegrenzten Gebiet keine weiteren Apparaturen zu verkaufen oder Betriebe einzurichten.

....

§ 6

(1) Die Abrechnung der laufenden Vertragsgebühr erfolgt vierteljährlich

§ 7

(1) Der Vertragsfirma ist die Vereinbarung zwischen S [REDACTED] und den B [REDACTED]-Farbenfabriken vom 7.8.1963 bekannt.

....

§ 9

Der Vertrag beginnt mit der Unterzeichnung und wird bis zum 31. Dezember 1970 fest abgeschlossen. Sofern nicht 6 Monate vor Ablauf des Vertrages durch eingeschriebenen Brief gekündigt wird, verlängert sich der Vertrag jeweils um 1 Jahr.

....

§ 13

Sollte eine der in diesem Vertrag festgelegten Bestimmungen aus irgendeinem Grunde gegen ein Gesetz verstoßen und deswegen ungültig sein, so sollen jedoch die anderen Bestimmungen in Gültigkeit bleiben und der Vertrag entsprechend ausgelegt werden.

Am 22. Juli 1965 meldete der persönlich haftende Gesellschafter der Klägerin ein Patent betreffend Verfahren und Vorrichtung zur fortlaufenden Herstellung von kaschierten Platten aus Polyurethanhartschaum an (sog. S [REDACTED]-Patent). Die Bekanntmachung erfolgte am 17. August 1967. Die am 13. März

1969 ausgegebene deutsche Patentschrift 1 247 612 stimmt mit der Auslegeschrift überein. Die Patentansprüche 1 bis 3 lauten:

- "1. Verfahren zur fortlaufenden Herstellung von auf beiden Seiten mit einer dünnen, biegsamen Folie kaschierten Platten aus Polyurethanhartschaum, bei dem die Reaktionskomponenten nach ihrer Vereinigung auf eine der sich mit einer der Reaktionsgeschwindigkeit entsprechenden Geschwindigkeit fortbewegenden Folien aufgebracht und aufgeschäumt werden, die Ränder der kaschierten Bahn beschnitten werden und die Bahn auf Länge geschnitten wird, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Ränder der unabhängig von der oberen, breiteren Folie seitlich frei bewegbaren unteren, schmaleren Folie vor dem Aufbringen der vereinigten Reaktionskomponenten mit je einem schmalen Randstreifen unterlegt werden, die Randstreifen hochgefaltet werden und beide Folien mit den Randstreifen während des Aufschäumens seitlich frei beweglich und überflüssigen Schaumstoff seitlich zwischen den Randstreifen und der oberen Folie frei entweichen lassend geführt werden.
2. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 mit zwei einander gegenüber angeordneten Förderbändern deren einander zugekehrte, durch Platten abgestützte Abschnitte den Raum begrenzen innerhalb dessen der Hartschaum aufgeschäumt wird, dadurch gekennzeichnet, daß im Abstand von den Rändern der unteren Folie über den Rändern des unteren Förderbandes und im Abstand von der oberen Folie Stollen angeordnet sind, an welchen die Randstreifen hochgefaltet sind.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Stollen an ihren am Einlaufende des Aufschäumraumes gelegenen vorderen Enden angeschrägt sind.

Außerdem wurden für Heinz S. [REDACTED] die Gebrauchsmuster 1 933 299 und 1 942 725 eingetragen.

Die Beklagte zahlte die vertraglich vorgesehenen 50.000,-- DM, aber keine Lizenzgebühren und legte auch keine Rechnung.

Die Klägerin hat vorgetragen, der Kern ihrer Entwicklungsarbeiten bestehe in den Vorrichtungen und der Verfahrensweise, die später durch das deutsche Patent 1 247 612 geschützt worden seien. Die Beklagte habe Bauelemente der vom Vertrag umfaßten Art unter Benutzung der ebenfalls vom Vertrag umfaßten Herstellungseinrichtung hergestellt und vertrieben.

Die Klägerin hat die Verurteilung der Beklagten zur Rechnungslegung und die Feststellung ihrer Zahlungspflicht begehrt.

Die Beklagte hat bestritten, von der Klägerin ein know-how erhalten und nach einem im Klageantrag genannten Verfahren gearbeitet zu haben.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Im Berufungsrechtszug hat die Klägerin ihre Klageansprüche hilfsweise auf die Verletzung ihres vorgenannten Patents und für die Zeit vom 1. März 1966 bis 7. Juli 1971 auch auf ihr Gebrauchsmuster 1 933 299 gegründet.

Die Beklagte hat sich ergänzend auf die Unwirksamkeit des Lizenzvertrages wegen Verstoßes gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und die Offenkundigkeit des Verfahrens berufen, soweit es Gegenstand des

Vertrages gewesen sei. Ferner hat sie der Klägerin Vorspiegelung unrichtiger Tatsachen vorgeworfen und behauptet, die Geschäftsgrundlage habe sich durch die von der Klägerin vorgenommene Patentanmeldung geändert, so daß ihr die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zumutbar gewesen sei.

Das Oberlandesgericht hat nach Erhebung von Zeugenbeweis unter Abänderung des Urteils des Landgerichts der Klage wie folgt stattgegeben:

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 3. März 1970 abgeändert.

A. I. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin unter Vorlage eines Verzeichnisses darüber Abrechnung zu erteilen, in welchem Umfange und zu welchem Preis, kalendervierteljährlich aufgeschlüsselt und unter Beifügung der jeweiligen Rechnungen, die Beklagte plattenförmige Flachdachelemente seit dem 28. Oktober 1964 gewerbsmäßig in den Verkehr gebracht hat,

die aus zwei im Abstand angeordneten Folien bestehen, die durch Polyurethan-Hartschaum miteinander verbunden sind, wobei eine Folie eine genoppte Aluminiumfolie ist, deren Noppen mit Polyurethan-Hartschaum ausgeschäumt sind, insbesondere wenn die andere Folie eine Bitumendichtungsbahn ist, die die Platte zweiseitig überlappt, und zwar auch dann,

wenn sich in dem Polyurethan-Hartschaum eine Textileinlage befindet,

sofern die Herstellung mittels einer Vorrichtung erfolgte, bei der zwei einander gegenüber angeordnete Förderbänder und unterhalb des oberen Förderbandes ein Formgurt zur Herstellung einer genoppten Oberfläche vorhanden sind, deren einander zugekehrte, durch Platten abgestützte Abschnitte den Raum begrenzen, innerhalb dessen der Hartschaum aufgeschäumt wird, wobei im die freie seitliche Beweglichkeit der unteren Folie gewährleisten den Abstand von dieser über den Rändern des unteren Förderbandes und im Abstand von der oberen Folie Stollen angeordnet und an der senkrechten Innenseite der Stollen oder dort verlaufender Transportbänder Randstreifen vertikal entlang geführt sind,

und sofern die Herstellung in einem Verfahren zur fortlaufenden Herstellung von auf beiden Seiten mit einer biegsamen Folie kaschierten Platten, Bahnen und Folien aus Polyurethan-Hartschaum erfolgte, bei dem die Reaktionskomponenten nach ihrer Vereinigung auf einer der sich mit einer der Reaktionsgeschwindigkeit entsprechenden Geschwindigkeit fortbewegenden Folien aufgebracht und aufgeschäumt werden, die Ränder der kaschierten Bahnen beschnitten werden und die Bahn auf Länge geschnitten wird, insbesondere wenn letzteres unter Belassung einer zweiseitigen Überlappung der Bitumendichtungsbahn geschieht, und bei dem ferner die obere Folie in dem Spalt ober-

halb der Stollen unabhängig von der unteren Folie seitlich frei bewegbar ist, die untere Folie unabhängig von deren oberen Folie seitlich frei bewegbar ist und vor dem Aufbringen der vereinigten Reaktionskomponenten vertikale Randstreifen so eingelegt werden, daß beide Folien mit den Randstreifen während des Aufschäumens seitlich frei beweglich und überflüssigen Schaumstoff seitlich zwischen den Randstreifen und der oberen Folie frei entweichen lassend geführt werden.

- II. Es wird festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin einen Betrag von 5 % vom Nettofacturenwert der zu A I bezeichneten plattenförmigen Flachdachelemente zu zahlen, jedoch mit der Maßgabe, daß bis zur Tilgung einer bereits geleisteten Zahlung von 50.000,-- DM nur ein Betrag von 2,5 % abzuführen ist.

Dagegen richtet sich die Revision der Beklagten mit dem Antrag,

das angefochtene Urteil aufzuheben und nach den Anträgen der Beklagten in der Berufungsinstanz zu erkennen.

Die Klägerin beantragt,

die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

Die Revision hat keinen Erfolg.

I.

Das Berufungsgericht hat die Klage, soweit es sich um die Flachdachelemente im allgemeinen und nicht um ihre Ausstattung mit Noppen handelt, aus dem Vertrag vom 28. Oktober 1964 für begründet erachtet.

1. Es ist von dessen Wirksamkeit ausgegangen, soweit die Vereinbarungen für diesen Rechtsstreit wesentlich sind. Einzelne kartellrechtlich unzulässige Vertragsbestimmungen hätten nicht die Nichtigkeit oder die Undurchführbarkeit der übrigen Vereinbarungen zur Folge gehabt. Die Parteien hätten in § 13 des Vertrages die Fortgeltung für einen solchen Fall ausdrücklich vereinbart. Die Beklagte habe auch weder eine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung erklärt, noch sei ein solcher Sachverhalt festzustellen. Gegenstand des Vertrages zwischen den Parteien sei die Vermittlung eines know-how gewesen, das der Lehre des dem persönlich haftenden Gesellschafter der Klägerin später erteilten Patents 1 247 612 entsprochen habe. Die Bekanntmachung der DAS dieses Patents sei für die Fortgeltung des Lizenzvertrages ohne Bedeutung gewesen, da es sich lediglich um die Umwandlung einer Schutzart (Schutz des Betriebsgeheimnisses) in eine andere (Schutz des Patents) gehandelt habe. Für die Beklagte habe sich dadurch nichts geändert. Beim Lizenzvertrag an einem know-how sei das entscheidende Element nicht die Mitteilung des Betriebsgeheimnisses, sondern die Erlaubnis, es zu benutzen. "An der Monopolstellung der Beklagten" habe sich dadurch nichts geändert,

daß anstelle des durch die Geheimhaltung geschützt
gewesenen know-how der gesetzliche Schutz für das
bekanntgemachte und später erteilte Patent getreten
sei. Die Beklagte habe keine Umstände dafür genannt,
daß die Fortsetzung des Lizenzvertrages für sie in-
folge der Patentanmeldung unzumutbar geworden sei.
Auch habe sie ihr vertragliches Kündigungsrecht zum
31. Dezember 1970 nicht ausgeübt.

2. Die Beklagte habe die wesentlichen Elemente des
ihr von der Klägerin vermittelten know-how benutzt.
Für die Zeit nach der Bekanntmachung der DAS am
17. August 1967 könne die Klägerin das Klagebegehren
außerdem auf § 47 PatG in Verbindung mit § 242 BGB
stützen.

Das Berufungsgericht ist von dem Stand der Technik
nach den Angaben in der Patentschrift 1 247 612 ausge-
gangen. Die Aufgabe des know-how hat es entsprechend
der Lehre dieses Patents dahin verstanden, beiderseitig
kaschierte Platten aus Polyurethan-Hartschaum ohne Fal-
tenbildung des Kaschiermaterials und mit einem möglichst
geringen Raumgewicht von nur 25 kg/m^3 fortlaufend her-
zustellen. Die Lösung liege darin, die Ränder der unab-
hängig von der oberen breiteren Folie seitlich frei be-
wegbaren unteren schmaleren Folie vor dem Aufbringen der
vereinigten Reaktionskomponenten mit je einem schmalen
Randstreifen zu unterlegen, die Randstreifen hochzufal-
ten und beide Folien mit den Randstreifen während des
Aufschäumens seitlich frei beweglich - und überflüssigen
Schaumstoff seitlich zwischen den Randstreifen und der
oberen Folie frei entweichen lassend - zu führen. Die

Lehre des know-how weise, so hat das Berufungsgericht weiter ausgeführt, die folgenden Merkmale auf, soweit es sich um den Hauptanspruch des späteren Patents handele:

- aa) Verfahren zur fortlaufenden Herstellung von kaschierten Platten aus Polyurethanhartschaum,
- bb) mit einer dünnen, biegsamen Folie auf beiden Seiten,
- cc) bei dem die Reaktionskomponenten nach ihrer Vereinigung auf eine der sich mit einer der Reaktionsgeschwindigkeit entsprechenden Geschwindigkeit fortbewegenden Folien aufgebracht und aufgeschäumt würden,
- dd) die Ränder der kaschierten Bahn beschnitten würden und
- ee) die Bahn auf Länge geschnitten werde und
- ff) bei der die untere Folie unabhängig von der oberen Folie seitlich frei bewegbar und
- gg) schmaler als die obere Folie sei und
- hh) die Ränder der unteren Folie mit je einem schmalen Randstreifen unterlegt würden, die
- ii) hochgefaltet würden,
- jj) bei der ferner beide Folien mit den Randstreifen während des Aufschäumens seitlich frei beweglich seien und
- kk) so geführt würden, daß überflüssiger Schaumstoff seitlich zwischen den Randstreifen und der oberen Folie frei entweichen könne.

Die Merkmale zu aa) bis ee) gäben den bekannten Stand der Technik wieder.

Die im Unteranspruch 2 des späteren Patents wiedergegebene Lehre des know-how weise folgende Merkmale auf:

- ll) Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1,
- mm) Anordnung von Stollen,
- nn) an welchen die Randstreifen hochgefaltet seien,
- oo) und die im Abstand von den Rändern der unteren Folie
- pp) über den Rändern des unteren Förderbandes und
- qq) im Abstand von der oberen Folie angeordnet seien.

Das Berufungsgericht hat nach Prüfung im einzelnen festgestellt, daß die Beklagte die ihr von der Klägerin "im wesentlichen" vermittelten Merkmale des know-how, die in den Ansprüchen 1 - 3 der späteren Patentschrift niedergelegt worden seien, teils wörtlich, teils glatt äquivalent benutzt habe. Soweit die Klägerin ihre Ansprüche auch auf Flachdachelemente ausgedehnt habe, die eine Textileinlage enthielten, bedürfe es keiner besonderen Begründung dafür, ob die Beklagte auch Flachdachelemente ohne Textileinlage in den Verkehr gebracht habe; denn das werde die Rechnungslegung erbringen. Ähnlich verhalte es sich mit dem in den "insbesondere"- Teilen des Antrages aufgeführten Merkmal des zweiseitigen Überlappens der Bitumenbahn sowie dem Merkmal "Noppen". Solche Gestaltungsformen fielen auch unter die Lizenzpflicht.

3. Soweit die Beklagte nach dem know-how hergestellte Platten außerhalb des Vertragsgebietes in Verkehr gebracht habe, habe sie schuldhaft gegen ihre Vertragspflicht verstoßen und schulde dafür der Klägerin Schadensersatz.

II.

Die Revision erhebt dagegen Rügen aus den §§ 6 PatG, 242 BGB und 286 ZPO. Sie meint, das Berufungsgericht habe rechtsfehlerhaft sowohl die Vertragsgrundlage gewürdigt als auch die Benutzung des know-how und des Patents der Klägerin durch die Beklagte festgestellt. Im einzelnen trägt sie vor:

1. Das Berufungsgericht habe bei der Auslegung des Lizenzvertrages wesentliche Umstände nicht berücksichtigt.

a) Vertragsgegenstand sei ein vom Moroni-Patent abhängiges know-how gewesen, das sich auf die Art der Anwendung eines anderen Patents bezogen habe. Benutzbar sei dieses know-how nur für den gewesen, der ein Benutzungsrecht am Grundpatent erhalten habe. Daher beinhalte der Vertrag auch eine Lizenz am Moroni-Patent, zu deren Vergabe die Klägerin aber nicht berechtigt gewesen sei. Es sei fehlerhaft, wenn das Berufungsgericht meint, die Beklagte hätte die Unrichtigkeit solcher Angaben ohne weiteres aus dem Lizenzvertrag B- S- erkennen können.

b) Die Firma B- habe der Beklagten nach Vertragsschluß eine Freilizenz am Moroni-Patent erteilt. Das hätte die Beklagte auch schon vor Vertragsschluß und ohne Zahlung erhalten können, wenn nicht die Klägerin ihr zugesichert hätte, ihr ein Alleinrecht zu verschaffen, das konkurrenzlos sei. Am Moroni-Patent habe jeder eine Freilizenz erhalten können. Auch an ihrem Patent 1 247 612 habe die Klägerin Freilizenzen vergeben. Damit habe sie die Geschäftsgrundlage des Vertrages ausgehöhlt und sei ihrer Verpflichtung zur Verschaffung und Aufrechterhal-

tung eines konkurrenzlosen Alleinrechts nicht nachgekommen. Der Beklagten stehe daher ein Leistungsverweigerungsrecht zu.

c) Die Revision bittet die Ansicht des Berufungsgerichts zu überprüfen, das Lizenzverhältnis am know-how habe sich später in ein solches am Patent der Klägerin umgewandelt. Nach der Präambel des Vertrages sei das Vertragsverhältnis ausdrücklich auf die Geheimhaltung abgestellt gewesen. Die Klägerin sei nicht berechtigt gewesen, die Geheimhaltung ohne Zustimmung der Beklagten durch Anmeldung und Bekanntmachung von Schutzrechten zu durchbrechen. Das sei bereits am 21. Juli 1966 durch Bekanntmachung der Eintragung des Gebrauchsmusters 1 942 725 geschehen.

2. Bei der Beurteilung der Benutzung des know-how und des Patents der Klägerin durch die Beklagte habe das Berufungsgericht Rechtsfehler begangen:

a) Es habe die Behauptung der Beklagten für unbeachtlich gehalten, daß das S██████-Patent der Klägerin offenkundig vorbeschrieben und vorbenutzt worden sei. Es habe auch die Beiziehung der Erteilungsakten abgelehnt.

b) Die Beklagte löse mit ihrer Ausführungsform nicht die Aufgabe des S██████-Patents der Klägerin, die die Faltenbildung im Kaschiermaterial vermeiden will, weil sie als untere Deckschicht eine Bitumenbahn von der Dicke normaler Dachpappe aufbringe, die keine Falten werfe. Das Berufungsgericht habe nicht ohne technischen Sachverständigen die Frage beantworten kön-

nen, ob eine Bitumenbahn technologisch noch als Folie anzusprechen sei und ob bei ihr die Faltenbildung überhaupt auftreten könne.

c) Mit ihren weiteren Ausführungen rügt die Revision im einzelnen, daß das Berufungsgericht die beim Verfahren und der Vorrichtung der Beklagten festgestellten Abweichungen gegenüber dem S██████-Patent als lizenzpflichtige und als patentverletzende Benutzung angesehen hat. In diesem Zusammenhang macht sie auch geltend, daß das Berufungsgericht nicht durch bloßen Augenschein und ohne Sachverständigen allein nach dem Aussehen eines als Muster vorgelegten Plattenstückes Rückschlüsse auf die technischen Vorgänge bei der Herstellung hätte ziehen und eine äquivalente Benutzung hätte bejahen dürfen.

III.

Das angefochtene Urteil hält den Angriffen der Revision stand.

1. Der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag hatte nach seinem Wortlaut ein auf Kenntnissen, Erfahrungen und Praktiken der Klägerin beruhendes Verfahren und die entsprechenden Vorrichtungen zur Herstellung von endlosen Platten, Bahnen und besonderen Bauelementen aus aufschäumbaren Stoffen zum Gegenstand, die beide ein Betriebsgeheimnis darstellten und inhaltlich nach übereinstimmendem Vortrag im wesentlichen der Lehre des späteren Patents 1 247 612 des persönlich haftenden Gesellschafters der Klägerin S██████ entsprachen. Dieses know-how ist der Beklagten zur Herstellung und zum Vertrieb in einem bestimmten Bezirk allein überlassen worden. Ein solcher Vertrag ist grundsätzlich nach den allgemeinen Bestimmungen

über gegenseitige Verträge zu beurteilen. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Beklagte ihn weder zu einem vor der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht liegenden Zeitpunkt gekündigt, noch hat sie ihn wegen arglistiger Täuschung angefochten.

2. Soweit das Berufungsgericht den Vertrag für wirksam angesehen hat, sind kartellrechtliche Bedenken nicht erkennbar. Die Revision beruft sich in diesem Zusammenhang ohne Erfolg auf eine Verletzung des § 286 ZPO, denn ihre Behauptung von der offenkundigen Vorbenutzung der als know-how vermittelten Lehre war unsubstantiiert. Das Berufungsgericht brauchte daher wegen dieses Vortrags die mündliche Verhandlung nicht fortzusetzen, um die Beiziehung der Erteilungsakten zu beschließen. Der darauf gerichtete Antrag der Beklagten war kein schlüssiger Beweisantrag, sondern zielte auf eine Hilfe des Gerichts ab, ihr bei der Beschaffung von Tatsachen zu helfen. Die Beklagte hoffte, den Erteilungsakten Informationen entnehmen zu können, um ihre Behauptung von der Vorbenutzung substantiieren zu können. Das Übergehen eines einen solchen Zweck verfolgenden unschlüssigen Antrags stellt keinen Verfahrensverstoß nach § 286 ZPO dar. Nach dieser Sach- und Rechtslage ergeben sich keine Umstände dafür, daß kartellrechtliche Bedenken gegen den vom Berufungsgericht für wirksam erachteten Teil des know-how-Vertrages erhoben werden könnten.

3. Der Vertrag endete auch nicht durch Wegfall der Geschäftsgrundlage oder aus anderem Grunde vorzeitig.

a) Die Tatsache, daß der Inhaber des Moroni-Patents Lizenzen - nach dem Vortrag der Beklagten Freilizenzen - vergeben hat, hat die Geschäftsgrundlage des Vertrages nicht berührt. Das know-how bestand, wie die spätere Erteilung von Schutzrechten für die Lehre des know-how deutlich macht, in einer Verbesserung der dem Moroni-Patent zugrunde liegenden Erfindung. Diese neue Lehre war im Zeitpunkt des Vertragsschlusses das Betriebsgeheimnis, das den Gegenstand des Vertrages bildete. Es spielt dabei rechtlich keine Rolle, daß die Lehre des know-how möglicherweise vom Moroni-Patent in patentrechtlichem Sinne abhängig war, denn damit würde sich die Beklagte unzulässigerweise auf Rechte Dritter berufen. Nach der Präambel des know-how-Vertrages kam es entscheidend auf die Verbesserung und Weiterentwicklung dieses Patents an. Das war das Neue und das Betriebsgeheimnis, das der Beklagten zur Benutzung von der Klägerin überlassen worden war und das ihr eine besondere wirtschaftliche Position verschafft hat. Das Schicksal des Moroni-Patents hat die Geschäftsgrundlage des know-how-Vertrages daher nicht berührt.

b) Auch die weitere Rüge der Revision, der know-how-Vertrag habe spätestens mit der Bekanntmachung der DAS 1 247 612 aufgehört zu bestehen, bringt das Berufungsurteil nicht zu Fall.

aa) Der Revision ist zwar zuzustimmen, daß das dem Beklagten auf Grund des Vertrages übermittelte know-how seine wesentliche Eigenschaft als Betriebsgeheimnis durch die Bekanntmachung der von der Klägerin zum Schutzrecht angemeldeten Lehre verloren hatte. Dadurch wurde es der Klägerin unmöglich, ihre

Vertragsleistung in der ursprünglich vereinbarten Form fortzusetzen, § 325 BGB.

bb) Die Beklagte hat aber von den ihr nach dieser Bestimmung zustehenden Rechten keinen Gebrauch gemacht, so daß der Vertrag als solcher - jedenfalls zu einem vor der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht liegenden Zeitpunkt - aus diesem Gesichtspunkt nicht beendet worden ist. Zum gleichen Ergebnis würde man gelangen, wenn man nicht einen Fall des § 325 BGB annehmen, sondern vom Wegfall der Geschäftsgrundlage ausgehen wollte. Auch in diesem Falle würde eine Auflösung des Vertrages nicht von selbst eingetreten sein. Eine solche hätte die Beklagte unter beiden rechtlichen Gesichtspunkten nur durch eine eigens darauf gerichtete Willenserklärung herbeiführen können. Das hat sie nicht getan; insbesondere kann in der bloßen Einstellung ihrer vertraglichen Leistungen eine solche Willenserklärung nicht erblickt werden. Das ergibt sich daraus, daß die Beklagte die ihr übermittelte Lehre, die nunmehr Gegenstand von Schutzrechten geworden war, weiterbenutzt hat. Wenn das Berufungsgericht daraus den Willen der Beklagten zur Umwandlung des know-how-Vertrages in einen Lizenzvertrag über das Patent 1 247 612 gefolgert hat, so ist dem im Ergebnis zuzustimmen.

cc) Grundsätzlich ist zwar davon auszugehen, daß die Umwandlung einer Vertragsart in eine andere nur im Einverständnis beider Vertragsteile möglich ist. Auf Grund besonderer Umstände kann aber im Einzelfall jeder Vertragspartner, so insbesondere der Nutzungsberechtigte eines know-how-Vertrages nach Treu und Glauben

(§ 242 BGB) verpflichtet sein, den Vertrag auch dann fortzusetzen, wenn innerhalb der vereinbarten Vertragsdauer die Lehre des know-how ohne seine Zustimmung Gegenstand eines gewerblichen Schutzrechts geworden ist. Zwar darf niemand aus einem von ihm vertragswidrig geschaffenen Zustand Rechte für sich herleiten. Paßt sich aber der Vertragspartner dieser Situation dadurch an, daß er aus der herbeigeführten Veränderung sein Recht auf Beendigung des Vertragsverhältnisses nicht wahrnimmt, sondern die ihm auf Grund des bisherigen Vertrags überlassenen Rechte weiter ausübt, so verstößt er gegen Treu und Glauben, wenn er trotzdem seine Leistung mit der Begründung ablehnt, der Vertrag sei infolge der vom anderen Teil herbeigeführten Veränderung beendet. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht aus einer solchen von beiden Vertragsteilen geschaffenen neuen Lage gefolgert hat, daß der Schutzrechtsinhaber den know-how-Vertrag nunmehr als Lizenzvertrag über sein gewerbliches Schutzrecht fortsetzen wollte, und daß es andererseits dem Nutzungsberechtigten am know-how zuzumuten war, sich diesem Verlangen nicht zu widersetzen.

dd) Es kann nicht übersehen werden, daß sich der Nutzungsgegenstand geändert hat, und daß sich die wirtschaftliche Stellung des Nutzungsberechtigten zu seinen Ungunsten verschieben kann, etwa wenn der Schutzrechtsinhaber nunmehr anderweit Lizenzen vergeben und sich die Wettbewerbslage dadurch verschlechtert sollte. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat sich die Beklagte indessen nicht darauf berufen, daß es ihr nicht zuzumuten sei, an den bisherigen Vertragsbedingungen festzuhalten. Ihre Behauptung, die Klägerin habe Frei-

lizenzen vergeben, ist insoweit unsubstantiiert geblieben, als nicht dargelegt ist, welchen Einfluß die Lizenzvergabe auf den der Beklagten überlassenen Bezirk gehabt haben soll. Es kann daher kein Rechtsfehler darin gesehen werden, daß das Berufungsgericht die Fortsetzung des Vertrags zu den alten Bedingungen festgestellt hat.

4. Auch die Angriffe der Revision gegen die Feststellungen des Berufungsgerichts darüber, welche Lehre die Klägerin der Beklagten mitgeteilt und inwieweit diese sie benutzt hat, greifen nicht durch.

a) Auszugehen ist davon, daß die Beklagte für alles bezahlen und Rechnung legen muß, was sie im Rahmen des Vertrages erhalten und benutzt hat (§ 2 des Vertrages). An die Stelle der identischen oder der äquivalenten Benutzung sowie der Benutzung eines allgemeinen Erfindungsgedankens tritt beim know-how-Vertrag die vertragsgemäße Benutzung, die im Wege der Vertragsauslegung zu ermitteln ist. Unter die vertragsgemäße Benutzung fällt alles, was der Fachmann als vertragsgemäße Abwandlung erkennen konnte. Nach Bekanntmachung der DAS hat sich an dieser Beurteilung nichts geändert. Das entspricht unter den gegebenen Umständen dieses Falles dem Willen der Vertragsteile. Davon ist das Berufungsgericht mit Recht ausgegangen.

b) Demzufolge liegen alle Angriffe der Revision, die sich dagegen richten, daß das Berufungsgericht mehrere - im einzelnen angegebene - Merkmale des von der Beklagten angewandten Verfahrens und der Vorrichtung als den ihr von der Klägerin mitgeteilten äquivalent

beurteilt hat, auf dem dem Revisionsgericht verschlossenen Gebiet der Tatsachenfeststellung. Ein Rechtsfehler könnte nur vorliegen, wenn das Berufungsgericht bei der Auslegung des Vertrages nicht alle Umstände berücksichtigt, Erfahrungssätze außer Betracht gelassen oder gegen die Denkgesetze verstoßen hätte. Auf solche Fehler beruft sich die Revision nicht; auf die Ausführungen zu den einzelnen Merkmalen braucht daher nicht eingegangen zu werden.

Soweit die Revision in diesem Zusammenhang Rügen aus § 286 ZPO erhebt, sind auch diese unbegründet. Das Berufungsgericht konnte hier ohne Hinzuziehung eines technischen Sachverständigen auf Grund eigener Sachkunde urteilen; es handelt sich um ein überschaubares technisches Gebiet; der Sachverhalt wurde von den Parteien ausführlich erörtert.

IV.

Die Revision war mit der Kostenfolge aus
§ 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Trüstedt

Ballhaus

RiBGH Dr. Bruchhausen
ist infolge Urlaubs an
der Unterschrift ver-
hindert

Trüstedt

Ochmann

Bendler