

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 1/73

URTEIL

Verkündet am
25. Januar 1977
Kriegl,
Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. der B[REDACTED] AG, L[REDACTED]-B[REDACTED], gesetzlich vertreten durch die Vorstandsmitglieder Dr. G[REDACTED] und Dr. S[REDACTED], ebendort,
2. der Maschinenfabrik H[REDACTED] GmbH, B[REDACTED] über S[REDACTED], gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer Dr. P[REDACTED] und Dipl.-Ing. R[REDACTED],

Klägerinnen und Revisionsklägerinnen,

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

gegen

1. die S[REDACTED] & Co. KG, D[REDACTED]-R[REDACTED], O[REDACTED] Straße [REDACTED], gesetzlich vertreten durch den persönlich haftenden Gesellschafter, den Beklagten zu 2,
2. den Fabrikanten Heinz S[REDACTED], D[REDACTED], N[REDACTED]-straße [REDACTED],

Beklagten und Revisionsbeklagten,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Januar 1977 durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Hesse und Brodeßer

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 28. November 1972 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Beklagte zu 2 ist eingetragener Inhaber des am 22. Juli 1965 angemeldeten, am 21. Juli 1966 eingetragenen und inzwischen abgelaufenen Gebrauchsmusters 1 942 725 und des am selben Tage angemeldeten und mit Beschluß vom 22. August 1968 erteilten Patents 1 247 612, dessen Anmeldung am 17. August 1967 bekanntgemacht worden ist. In Belgien (684 387), Dänemark (118 264), Frankreich (1 487 123), Großbritannien (1 169 891 und 1 160 892), Italien (773 793), Kanada (814 971), in den Niederlanden (134 947), in Österreich (299 531), in der Schweiz (459 546), in Spanien (329 241) und in den USA (3 435 102) sind Parallelpatente erteilt worden.

- 3 -

Der Schutzanspruch des Gebrauchsmusters 1 942 725 lautet:

"Vorrichtung zur fortlaufenden Herstellung von auf beiden Seiten mit einer dünnen, biegsamen Folie kaschierten Platten aus PU-Hartschaum 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 neben den Rändern der unteren Folie (19) über den Rändern des unteren Förderbandes (12) und im Abstand von der oberen Folie (21) Stollen (28) angeordnet sind."
(Untersteichung hinzugefügt)

Das Patent 1 247 612 betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur fortlaufenden Herstellung von kaschierten Platten aus Polyurethanhartschaum. Die Patentansprüche 1 und 2 lauten wie folgt:

- "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, dadurch gekennzeichnet, daß die Ränder der unabhängig von der oberen, breiteren Folie seitlich frei bewegbaren unteren, schmalen 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 (19) über den Rändern des unteren Förderbandes (12) und im Abstand von der oberen Folie (21) Stollen (28) angeordnet sind, an welchen die Randstreifen (24, 25) hochgefaltet sind." (Unterstreichungen hinzugefügt)

In den Gebrauchsmusterunterlagen und in der Patentschrift ist als Aufgabe bezeichnet, Platten ohne Faltenbildung des Kaschiermaterials und mit einem möglichst geringen Raumgewicht von nur 25 kg/m^3 fortlaufend herzustellen. Als Vorteil der Erfindung ist angegeben, durch die Ausweichmöglichkeit des Schaumstoffes zwischen den Randstreifen und der oberen Abdeckfolie werde ein starkes Zusammenpressen des Schaumstoffes vermieden und ein geringes Raumgewicht erzielt. Bei der Schilderung des Ausführungsbeispiels heißt es, überschüssiger Schaumstoff, der durch unvermeidbare Ungleichmäßigkeiten beim Auftragen des Schaumstoffes entstehe, könne durch den schmalen Spalt zwischen den Stollen (28) und der oberen Abdeckfolie (21) an den Randstreifen (24, 25) vorbei nach außen entweichen, wodurch ein Verdichten des Schaumstoffes vermieden und somit sein Raumgewicht niedrig gehalten werde.

Die Klägerin zu 2 stellt Maschinen zur fortlaufenden Herstellung von kaschierten Schaumstoffplatten und -bahnen

auf Polyurethanbasis her und vertreibt die Maschinen im Inland und im Ausland, auch dort, wo Schutzrechte der Beklagten bestehen. Die Klägerin zu 1 liefert die für die Herstellung der Produkte erforderlichen Rohstoffe. Die Klägerin zu 1 verfügte über das am 20. Dezember 1950 angemeldete und inzwischen abgelaufene Patent 842 267, dessen Anmeldung am 4. Oktober 1951 bekanntgemacht worden ist. Das Patent 842 267 betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur fortlaufenden Herstellung von endlosen Platten, Bahnen oder Folien aus aufschäumbaren Stoffen auf Polyurethanbasis. Die Patentansprüche 1, 2, 3, 4, 6 und 7 des Patents 842 267 lauten:

- "1. Verfahren zur fortlaufenden Herstellung von endlosen Platten, Bahnen oder Folien aus aufschäumbaren Stoffen, insbesondere solchen auf Polyurethanbasis, dadurch gekennzeichnet, daß die Reaktionskomponenten nach ihrer Vereinigung auf eine sich mit einer der Reaktionsgeschwindigkeit entsprechenden Geschwindigkeit fortbewegende Unterlage aufgegossen oder aufgedüst und dann zum Aufschäumen gebracht werden.
2. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Unterlage aus einer mit regelbarer Geschwindigkeit von einer Vorratsrolle ablaufenden Gewebbahn beliebiger Faserart besteht, die an der dem Schaumstoffprodukt abgewandten Seite durch eine gegebenenfalls heiz- und kühlbare Platte abgestützt ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß oberhalb und im Abstand von der ersten Gewebbahn eine zweite, endlos mit regelbarer Geschwindigkeit von einer Vorratsrolle ablaufende Gewebbahn angeordnet ist, welche an der dem Schaumstoff-

produkt abgewandten Seite durch eine gegebenenfalls heiz- oder kühlbare Platte abgestützt ist, derart, daß von den beiden Platten ein Raum begrenzt wird, innerhalb dessen sich die Aufschäumung vollzieht.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die bewegliche Unterlage aus zwei einander gegenüber angeordneten Transportbändern besteht, deren einander zugekehrte, durch gegebenenfalls heiz- und kühlbare Platten abgestützte Trume den Raum begrenzen, innerhalb dessen sich die Aufschäumung vollzieht.
5.
6. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 4, dadurch gekennzeichnet, daß an einer oder beiden Innenseiten der Transportbänder von einer Vorratsrolle ablaufende Gewebebahnen aus Textil- oder anderen Faserstoffen vorgesehen sind, die von den Transportbändern mitgeführt werden.
7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Misch- und Aufgabevorrichtung für die daraus austretenden Reaktionskomponenten entsprechend der Breite des zu gießenden oder zu verdüsenden Werkstoffes quer zur Transportrichtung und mit regelbarer Geschwindigkeit hin und her beweglich angeordnet sind."

Die Klägerinnen haben ihre Maschinen in der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht wie folgt geschildert:

Der Gegendruck des stufenlos gegen das Unterband gedrückten Oberbandes werde durch Distanzvorrichtungen

gestoppt, die jeweils der Stärke der Schaumstoffplatten entsprächen. Zu den Distanzvorrichtungen gehörten jeweils passende Stollen, die 5 mm niedriger seien als die betreffenden Distanzvorrichtungen. Wegen der Anordnung der Stollen genau mittig zu den Distanzvorrichtungen ergebe sich ein oberer und ein unterer Friktionsspalt von jeweils genau 2,5 mm. Anders als genau mittig zu den Distanzvorrichtungen könnten die Stollen nicht angeordnet werden.

Die Klägerin zu 2 und die Beklagten stritten im Jahre 1967 in einem Verfahren auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung und in einem Hauptprozeß um Verwarnungen, die die Beklagten auf Grund ihres Gebrauchsmusters gegenüber der Klägerin zu 2 und deren Abnehmer ausgesprochen hatten. Die Klägerin zu 2 berief sich in diesem Verfahren darauf, sie benutze das Gebrauchsmuster nicht und habe jedenfalls gegenüber dem Gebrauchsmuster ein Vorbenutzungsrecht. Das Verfügungsverfahren (4 Q 14/67 LG Düsseldorf - 2 U 59/67 OLG Düsseldorf) endete nach Erledigung der Hauptsache mit Beschluß des Oberlandesgerichts vom 28. Juli 1967, der den Beklagten die Kosten des in der Hauptsache erledigten Verfahrens auferlegte. Nachdem das Landgericht Düsseldorf durch Urteil vom 28. November 1967 - 4 O 46/67 - die Verpflichtung der Beklagten zum Ersatz des der Klägerin zu 2 durch die Verwarnung entstandenen Schadens und weiter festgestellt hatte, daß den Beklagten gegen die Klägerin zu 2 aus dem Gebrauchsmuster 1 942 725 keine Ansprüche auf Grund des Angebotes oder der Lieferung von Maschinen zur kontinuierlichen Herstellung von kaschierten Polyurethanschaumstoffplatten zustünden, kam es während des Laufes der Berufungsfrist zu Vergleichsverhandlungen der Parteien. Diese führten am 8. April 1968 zu einer Einigung, die die

Klägerin zu 1 am 9. April 1968 (auszugsweise) wie folgt bestätigte:

"Wir beziehen uns auf Ihr Telefongespräch am 8. April 1968 mit dem Rechtsunterzeichneten und freuen uns, daß Sie dem folgenden Vergleich zur Beilegung und endgültigen Bereinigung der zwischen den Parteien bestehenden prozessualen und außerprozessualen Differenzen zustimmen.

1. S. [REDACTED] erteilt H. [REDACTED] und/oder B. [REDACTED] eine nichtausschließliche Freilizenz mit dem Recht zur Vergabe von Unterlizenzen an die Abnehmer von von H. [REDACTED] und/oder B. [REDACTED] gelieferten Doppeltransportband-Anlagen unter dem aus der Anmeldung vom 22.7.1965 hervorgegangenen Gebrauchsmuster No. 1 942 725 und dem gegebenenfalls daraus hervorgehenden deutschen Patent (heute DAS 1 247 612). S. [REDACTED] erteilt H. [REDACTED] und/oder B. [REDACTED] eine nichtausschließliche kostenpflichtige Lizenz unter den entsprechenden ausländischen Gegenständen zu angemessenen Bedingungen mit dem Recht zur Vergabe von Unterlizenzen an die Abnehmer von von H. [REDACTED] und/oder B. [REDACTED] gelieferten Doppeltransportband-Anlagen.
2. H. [REDACTED] und/oder B. [REDACTED] verpflichten sich, die Löschungsklage gegen das Gebrauchsmuster 1 942 725 sowie die Einsprüche gegen DAS 1 247 612 zurückzuziehen. H. [REDACTED] und/oder B. [REDACTED] verzichten auf direkte oder indirekte weitere Angriffe gegen die genannten Schutzrechte bzw. Patentanmeldungen.
4. B. [REDACTED] verzichtet, aus der Verletzung dieses Schutzrechtes (ergänze: DBP 842 267) durch S. [REDACTED] in der Vergangenheit Ansprüche gegen S. [REDACTED] und seine Kunden geltend zu machen.
5. H. [REDACTED] verzichtet auf alle eventuellen ihr nach dem Urteil 4 O 46/67 vom 28.11.1967 des Landgerichts Düsseldorf zustehenden weiteren Schadenersatzansprüche."

Mit Schreiben vom 20. Januar 1969 (Anl. 6 der Klägerinnen) vertrat die Beklagte zu 1 den Standpunkt, die Klägerinnen seien für die Zeit vom 23. Juli 1965 bis zum 8. April 1968 für die Benutzung der Schutzrechte im Inland lizenzpflichtig und alle von den Klägerinnen in die Länder, in denen den Beklagten entsprechende Patente erteilt seien, gelieferten Maschinen wiesen zumindest die geschützten Vorrichtungsmerkmale auf; es sei nicht unbedingt erforderlich, daß damit auch nach dem geschützten Verfahren produziert werde. Die Beklagte zu 1 bezweifelte die Angabe der Klägerinnen, auf keiner dieser Anlagen werde nach dem Verfahren der Beklagten gearbeitet, und erbat schnellstens die Angabe der Maschinen, die ab 23. Juli 1965 in die "Patentländer" geliefert wurden - unter Angabe der Empfänger. Die Klägerin zu 1 widersprach mit Schreiben vom 14. März 1969 dem Standpunkt der Beklagten, daß die vor Abschluß des Vergleichs erfolgten Inlandslieferungen lizenzpflichtig seien. Hinsichtlich der Auslandslieferungen komme eine Lizenzgebührenpflicht nur in Betracht, soweit ihre Kunden von einem im Ausland bestehenden Patentschutz Gebrauch machten; ihre Abnehmer benutzten nach ihrer Kenntnis die den Beklagten geschützte Arbeitsweise nicht (Anlage 7). Die Beklagte zu 1 bezahlte in der Folgezeit Rechnungen über von der Klägerin zu 1 gelieferte Chemikalien im Werte von 27 393,36 DM nicht.

Mit der Klage haben die Klägerinnen die Bezahlung der Rechnungen und die Feststellung begehrt, daß den Beklagten keine Lizenzgebühren für die Zeit vor dem 9. April 1969 zustehen und ferner, daß die Beklagten gegen die Klägerinnen nur insoweit Ansprüche auf Lizenzgebühren geltend machen können, als die Beklagten im

Ausland über dem deutschen Patent 1 247 612 entsprechende Schutzrechte verfügen, aus denen sie Ansprüche gegen die Klägerinnen und/oder die von den Klägerinnen belieferte Auslandskunden herleiten können. Nachdem die Beklagten erklärt hatten, sie seien nicht mehr der Ansicht, ihnen stünden für die Zeit vom 23. Juli 1965 bis 8. April 1968 Lizenzforderungen zu, haben die Klägerinnen ihren ersten Feststellungsantrag für in der Hauptsache erledigt erklärt und den zweiten Feststellungsantrag neu gefaßt.

Die Beklagten haben Klageabweisung beantragt. Die Beklagten haben zum neugefaßten Feststellungsantrag den Standpunkt eingenommen, der Vergleich vom 9. April 1968 ergebe, daß Lizenzen auch dann geschuldet würden, wenn die Kunden der Klägerinnen zwar nicht nach dem geschützten Verfahren arbeiteten, jedoch die durch das Patent und das Gebrauchsmuster geschützten Vorrichtungen benutzen.

Das Landgericht hat dem Zahlungsantrag stattgegeben und nach Beweiserhebung den Feststellungsantrag abgewiesen.

Die Klägerinnen haben Berufung eingelegt, mit der sie zuletzt beantragt haben, festzustellen,

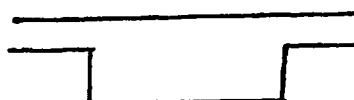
daß die Beklagten nach dem Vergleich vom 9. April 1968 auf Grund ihrer Auslandsschutzrechte, die dem deutschen Patent 1 247 612 entsprechen, und zwar in den Ländern Belgien, Frankreich, Holland, Italien, Schweiz, Spanien, Dänemark, USA und Kanada, gegen die Klägerinnen Ansprüche auf Zahlung

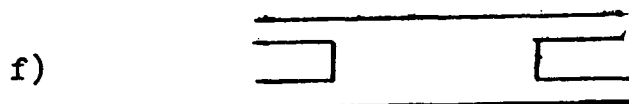
von Lizenzgebühren nicht geltend machen können für die von den Klägerinnen an ihre Auslandskunden gelieferten oder zu liefernden Vorrichtungen zur fortlaufenden Herstellung von kaschierten Platten aus Polyurethanhartschaum, die zwei einander gegenüber angeordnete Förderbänder aufweisen, deren einander zugekehrte, durch Platten abgestützte Abschnitte den Raum begrenzen, innerhalb dessen Hartschaum aufgeschäumt wird, wobei 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 Folienstreifen hochgefaltet sind, wenn der Abstand der Stollen zu der oberen Folie nur als Friktionsspalt ausgebildet ist, der überflüssigen Schaumstoff seitlich nicht frei entweichen läßt, insbesondere wenn die Folien innerhalb des Schäumraumes wie folgt gefaltet sind:

a)

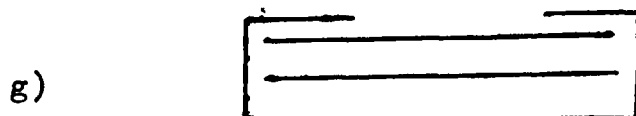


b)





mit umlaufenden Seitenbegrenzungen



Die Beklagten haben beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung zurückgewiesen.

Mit der Revision verfolgen die Klägerinnen ihren neugefaßten Feststellungsantrag weiter, während die Beklagten um Zurückweisung der Revision bitten.

Entscheidungsgründe

Die Revision führt zur Aufhebung und Zurückverweisung.

I. Das Berufungsgericht führt aus, der Feststellungsantrag in der zuletzt gestellten Fassung werde dem Prozeßbegehren der Klägerinnen nicht voll gerecht. Die von der Klägerin zu 2 hergestellten und in bestimmte ausländische Staaten gelieferten Maschinen würden in diesem Antrag nur unvollständig umschrieben. Das Berufungsgericht läßt es unentschieden, ob die Maschinen in der gelieferten Ausführung ein Arbeiten nach dem den Beklagten geschützten Verfahren zulassen. Die Tatsache, daß die Stollen nicht anders als genau mittig zu den Distanzvorrichtungen angeordnet werden könnten, schließe es nicht aus, daß von den Abnehmern ohne jede Schwierigkeit anstelle der zu den Distanzvorrichtungen passenden Stollen eine kleinere Stollengröße verwendet werde; dadurch werde der obere Friktionspalt verbreitert und zwar je nach dem Willen des Abnehmers bis zu einer Größe, bei der der Schaumstoff gegebenenfalls seitlich frei entweichen könne. Ob es dann wirklich zu einem Entweichen des Schaumstoffes komme oder ob dem schon ein vorheriges Gelieren des Schaumstoffes entgegenstehe, sei ohne Bedeutung. Es genüge, daß die von den Klägerinnen gelieferten Maschinen zu dem den Beklagten geschützten Verfahren verwendet werden könnten. Die Ma-

schinen seien deshalb nur dann hinreichend genau umschrieben, wenn auch die Veränderlichkeit der Spaltgröße erwähnt werde. Das Berufungsgericht versteht den Klageantrag einschränkend so, daß der Satzteil ".... wenn der Abstand der Stollen zu der oberen Folie" wie folgt gemeint ist: "... wenn der Abstand der Stollen zu der oberen Folie zwar nur als Friktionsspalt ausgebildet ist, der überflüssigen Schaumstoff seitlich nicht frei entweichen läßt, aber den Abnehmern eine Einstellung der Vorrichtung möglich ist, die den Spalt vergrößert, so daß aus ihm Schaumstoff seitlich frei entweichen kann." (Die Unterstreichung der vom Berufungsgericht dem Antrag hinzugefügten Worte ist nachträglich erfolgt).

Das Berufungsgericht hat zufolge dieser Äußerungen den Feststellungsantrag der Klägerinnen in der gestellten Fassung mangels hinreichend genauer Umschreibung der von den Klägerinnen in das Ausland gelieferten Maschine einengend ausgelegt und ergänzt. Gegen diese Auslegung erhebt die Revision keine Rügen. Deshalb geht auch der erkennende Senat bei seiner Prüfung von der ergänzten Antragsfassung aus.

II. 1. Das Berufungsgericht hat nach Bejahung des Rechtsschutzinteresses für den eingeschränkt verstandenen Feststellungsantrag dessen sachliche Berechtigung geprüft und verneint. Die Behauptung der Klägerinnen, am 12. März 1968 sei dem Beklagten zu 2 erklärt worden, eine Lizenzpflicht komme nur bei Ausübung des Z-förmigen Vierbahnen-systems in Betracht, und dies sei vom Beklagten zu 2 akzeptiert worden, sei nicht geeignet, die Annahme zu tragen, der Vergleich sei mit dem Inhalt dieser Erklärung zustande

gekommen. Nach dem Schreiben der Klägerin zu 1 vom 27. März 1968 (Anl. F 15 der Bekl.) sei in der Unterredung vom 12. März 1968 über keinen Punkt eine Einigung erzielt worden. Das Berufungsgericht vermißt eine Erklärung der Klägerinnen dafür, warum die behauptete Einigung vom 12. März 1968 über diesen entscheidenden Punkt keinen Eingang in die schriftliche Vergleichsbestätigung vom 9. April 1968 gefunden habe. Letztere habe die Vermutung der Vollständigkeit und Richtigkeit für sich. Eine sich abzeichnende Verständigung über eine Teilfrage werde wieder gegenstandslos, wenn eine Gesamteinigung ausbleibe. Der Wortlaut der Vereinbarung vom 8. April 1968 liefere keinen Anhalt für den Standpunkt der Klägerinnen, ihre Lizenzpflicht für die Lieferung von Maschinen in das "patentgeschützte" Ausland sei an die Voraussetzung gebunden, daß die Abnehmer die Maschinen tatsächlich nach dem geschützten Verfahren benutzten. Den Worten des Bestätigungsschreibens vom 9. April 1968 sei nur eine einzige Voraussetzung für die Lizenzzahlungspflicht zu entnehmen, nämlich das Vorhandensein von Auslandsschutzrechten, die dem Gebrauchsmuster 1 942 725 und der damaligen DAS 1 247 612 entsprechen; die Benutzung des Verfahrens der Beklagten als weitere Voraussetzung für die Lizenzpflicht sei damit nicht angesprochen. Die bei Vergleichsabschluß bestehende Interessenlage spreche nicht dafür, daß die Lizenzpflicht der Klägerinnen nur bei Benutzung des Verfahrens durch die ausländischen Abnehmer bestehen sollte. Die Klägerinnen hätten zwar einige Aussicht haben können, mit dem Vorbenutzungsrecht der Klägerin zu 2 gegen die Beklagten durchzudringen. Die Veröffentlichung von Buist im Journal of Cellular Plastics vom Januar 1965 hätte den Klägerinnen möglicherweise im Verletzungsprozeß dazu verhelfen können,

daß die Schutzrechte der Beklagten auf den reinen Anspruchswortlaut beschränkt worden wären. Bis zur erfolgreichen Durchführung eines Nichtigkeits- oder Löschungsverfahrens hätten sich die Beklagten auf ihre Schutzrechte berufen und dadurch Unsicherheit in den Markt bringen können. Das sei den Klägerinnen wenig willkommen gewesen. Eine Vergleichsregelung, die die Lizenzzahlungspflicht der Klägerinnen von der Arbeitsweise ihrer ausländischen Abnehmer abhängig gemacht hätte, hätte dazu geführt, daß etwaige Streitigkeiten der Parteien über die Zahl der Lizenzzahlungsfälle und die Höhe der angemessenen Lizenzzahlungen nicht ohne Einbeziehung der Abnehmer auszutragen gewesen seien. Dies wäre den Klägerinnen wenig angenehm gewesen. Die Beklagten wären dadurch mit fast undurchführbaren und unzumutbaren Recherchen auf dem Auslandsmarkt belastet worden. Auch in der Unterredung vom 12. Juni 1968 sei dem Vergleich nicht nachträglich der von den Klägerinnen behauptete Inhalt gegeben worden. Der Beklagte zu 2 habe bei dieser Unterredung die von der Klägerin zu 1 vertretene Auslegung hingenommen. Eine Abänderung des Vergleichs im Sinne der Erklärung der Klägerin zu 1 sei dadurch nicht erfolgt. Auch eine Einigung auf eine authentische Interpretation des Vergleichs sei nicht erfolgt. Endlich bestätige auch das spätere Verhalten der Klägerin zu 1, daß bei der Unterredung am 12. Juni 1968 weder der Vergleich abgeändert noch daß damals eine bestimmte Auslegung verbindlich vereinbart worden sei.

Das Berufungsgericht ist schließlich zu dem Ergebnis gelangt, nach dem von den Parteien dieses Rechtsstreits abgeschlossenen Vergleich bestehe die Lizenzzahlungspflicht nicht nur dann, wenn die ausländischen Abnehmer der Klä-

gerinnen das den Beklagten geschützte Verfahren benutzen, sondern bereits bei der Lieferung von geschützten Vorrichtungen in das "patentgeschützte" Ausland, wo entsprechende ausländische Gegenstücke der Schutzrechte der Beklagten bestehen. Letzteres sei in allen im Antrag aufgeführten Staaten der Fall. Dort seien den Beklagten nämlich inzwischen mit dem Patent 1 247 612 im wesentlichen übereinstimmende Schutzrechte erteilt worden. Die im Klageantrag umschriebenen Vorrichtungen der Klägerinnen, bei denen die Größe des Friktionsspalt es variiert werden könne, sind nach Ansicht des Berufungsgerichts vom Vergleich der Parteien erfaßt. Es komme nicht darauf an, ob die Vorrichtungen der Klägerinnen vom Gegenstand der Schutzrechte der Beklagten Gebrauch machten. Entscheidend sei, ob die Maschinen, hinsichtlich derer die Klägerinnen das Nichtbestehen einer Lizenzzahlungspflicht festzustellen begehrten, den Maschinen entsprechen, die seinerzeit Gegenstand des Vergleichs gewesen seien. Deren Identität stehe außer Frage. Die Klägerinnen hätten erklärt, die damaligen Verhandlungen hätten sich auf die konkrete Maschine der Klägerinnen bezogen. Die Maschine der Klägerinnen sei inzwischen nicht wesentlich verändert worden. Sie sei geeignet, von den Abnehmern durch Verwendung einer kleineren als der vorgesehenen Stollengröße zur Arbeit nach dem den Beklagten geschützten Verfahren benutzt zu werden. Die Lizenzpflicht bestehe auch dann, wenn die in das "patentgeschützte" Ausland gelieferten Maschinen lediglich mit einem Friktionsspalt ausgestattet seien, aber variiert werden könnten.

2. Die Auffassung des Berufungsgerichts, die von den Klägerinnen ins Ausland gelieferten Anlagen, bei denen

die Größe des Friktionsspalts variiert werden könne, würden vom Vergleich der Parteien erfaßt und ihre Lieferung habe die Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühren ausgelöst, wird von der Revision mit Sach- und Verfahrensrügen bekämpft.

3. a) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Lizenzzahlungspflicht der Klägerinnen bestehe dann, wenn die ausländischen Abnehmer der Klägerinnen nach dem dort geschützten Verfahren arbeiteten oder wenn geschützte Vorrichtungen in solche Staaten geliefert werden, in denen den Beklagten entsprechende Schutzrechte erteilt sind. Es ist jedoch der Behauptung der Klägerinnen, ihre ausländischen Abnehmer der Anlagen benutzten nicht das den Beklagten geschützte Verfahren, nicht nachgegangen. Es hat auch offen gelassen, ob die Anlagen der Klägerinnen vom Gegenstand der Schutzrechte der Beklagten Gebrauch machen. Da entsprechende Feststellungen fehlen, trägt diese Erwägung des Berufungsgerichts nicht die rechtliche Schlußfolgerung, die von den Klägerinnen in ausländische Staaten, wo den Beklagten Parallelpatente erteilt sind, gelieferten Maschinen zur fortlaufenden Herstellung von kaschierten Schaumstoffplatten oder -bahnen auf Polyurethanbasis lösten die Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren gemäß dem Lizenzvertrage am 8. April 1968 aus.

b) Der Zusammenhalt der Urteilsgründe des Berufungsgerichts ergibt, daß dieses die Lizenzzahlungspflicht der Klägerinnen in Wirklichkeit gar nicht daran knüpft, daß die Klägerinnen oder deren Abnehmer den Gegenstand der Auslandsschutzrechte der Beklagten benutzen. Das Berufungsgericht läßt es vielmehr zur Begründung der Lizenz-

zahlungspflicht der Klägerinnen ausreichen, daß die von ihnen in das Ausland gelieferten Maschinen zu einer Benutzung der Schutzrechte der Beklagten geeignet sind, wenn sie von den Abnehmern durch Verwendung einer kleineren als der vorgesehenen Stollengröße umgestaltet (variiert) werden. Im Ergebnis stellt das Berufungsgericht die Lizenzzahlungspflicht auf eine Lieferung solcher Anlagen ab, die die Gefahr einer Benutzung der Schutzrechte der Beklagten begründen, weil sie in einer den Auslandspatenten entsprechenden Weise umgestaltet und benutzt werden können. Man kann die Ausführungen des Berufungsgerichts dahin verstehen, die Prozeßparteien hätten sich wegen der Ungewißheit, ob die Abnehmer der Klägerinnen mit den ihnen gelieferten Anlagen das den Beklagten geschützte Verfahren benutzten, und wegen der Schwierigkeit der Beklagten, dies festzustellen, in dem Vergleich vom 8. April 1968 unausgesprochen darauf geeinigt, daß schon die Lieferung der an sich patentfreien Maschinen lizenzgebührenpflichtig ist. Man kann dem Zusammenhalt der Urteilsgründe aber auch die Annahme des Berufungsgerichts entnehmen, der Vergleich enthalte eine stillschweigende Einigung der Prozeßparteien darüber, daß die von den Klägerinnen in das Ausland gelieferten Anlagen als unter die dort erteilten Schutzrechte der Beklagten fallend anzusehen sind und deshalb lizenzgebührenpflichtig sind. Für diese beiden Auffassungen spricht zunächst die Ansicht des Berufungsgerichts, die von den Klägerinnen zur Zeit des Vergleichsabschlusses hergestellten und vertriebenen und später nicht wesentlich veränderten Maschinen würden vom Vergleich erfaßt. Ferner sprechen dafür die Ausführungen des Berufungsgerichts über die beim Vergleichsabschluß bestehende Interessenlage und seine Ansicht, dem Wortlaut

des Vergleichs sei nur eine einzige Voraussetzung dafür zu entnehmen, daß die erteilte kostenpflichtige Lizenz zum Tragen komme: nämlich das Vorhandensein von ausländischen "Gegenstücken" zu dem Gebrauchsmuster 1 942 725 und zu der bekanntgemachten Anmeldung DAS 1 247 613.

c) Die auf das Ergebnis hinauslaufende Ansicht des Berufungsgerichts, schon die Lieferung von an sich patentfreien Anlagen, die eine Gefahr der Benutzung der Schutzrechte der Beklagten begründeten, sei lizenzgebührenpflichtig, weicht erheblich vom Verständnis für die Voraussetzungen ab, unter denen bei einem Lizenzvertrag über ein Patent oder Gebrauchsmuster normalerweise die Zahlung der Lizenzgebühren geschuldet wird. Die Erteilung einer einfachen entgeltlichen Lizenz an einem Patent- oder Gebrauchsmusterrecht erlaubt dem Lizenznehmer die Benutzung der darin unter Schutz gestellten Erfindung. Der Lizenznehmer wird gegen Entgelt von allen Ansprüchen freigestellt, denen er sonst bei einer Benutzung der unter Schutz gestellten Erfindung wegen Patent- oder Gebrauchsmusterverletzung ausgesetzt wäre. Dies gilt sowohl für die unmittelbare Benutzung der Erfindung durch ein gewerbsmäßiges Herstellen, Feilhalten, Inverkehrbringen oder Gebrauchen, als auch für die mittelbare Benutzung (Lieferung) von an sich patent- oder gebrauchsmusterfreien Mitteln oder Vorrichtungen, die vom Abnehmer in einer Weise benutzt oder umgestaltet werden, die das Patent oder Gebrauchsmuster verletzt. Das Entgelt wird - von den hier nicht interessierenden Fällen der Pauschallizenz und der Mindestlizenz abgesehen - nur geschuldet, wenn der Lizenznehmer die unter Schutz gestellte Erfindung unmittelbar oder mittelbar benutzt, d. h. für Handlungen,

die, falls sie nicht durch den Lizenzvertrag gestattet wären, Verletzungshandlungen darstellen (RG GRUR 1936, 121, 123 li. Sp. unten). Es sind daneben jedoch Ausnahmefälle nicht auszuschließen, in denen die Vertragschließenden wegen der Ungewißheit, ob die Abnehmer des Lizenznehmers mit den ihnen gelieferten Maschinen das dem Lizenzgeber geschützte Verfahren benutzen und der Schwierigkeit für den Lizenzgeber, dies festzustellen, eine Lizenzzahlungspflicht für die vom Lizenznehmer gelieferten, an sich patentfreien Maschinen begründen. Ob die Partner eines Lizenzvertrages über ausländische Schutzrechte im Hinblick auf § 20 Abs. 2 Nr. 5 GWB und Art. 85, 86 des EWG-Vertrages die Lizenzzahlungspflicht wirksam daran knüpfen können, daß der Lizenznehmer von der Bundesrepublik Deutschland aus an sich patentfreie Anlagen in andere Staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, beispielsweise nach Belgien, Frankreich, Italien, Dänemark und die Niederlande liefert, die dort von den Abnehmern durch einfaches Auswechseln von Zubehörteilen so hergerichtet werden können, daß sie den dort unter Schutz gestellten Vorrichtungen entsprechen und/oder zur Ausübung des dort geschützten Verfahrens benutzt werden können, ohne daß darüber hinaus tatsächlich eine derartige Abänderung der Anlage und/oder deren Benutzung zur Ausübung des geschützten Verfahrens erfolgt, kann unentschieden bleiben. Aus dem Wortlaut der Lizenzvereinbarung, wie er mit Schreiben der Klägerin zu 1 vom 9. April 1968 bestätigt worden ist, läßt sich eine derartige Vereinbarung der Parteien allein nicht entnehmen. Die vom Berufungsgericht aufgezeigten Interessen der Parteien am Abschluß der Lizenzvereinbarung könnten im Einzelfall für eine solche Regelung sprechen, jedoch ist zu bedenken, daß eine solche Regelung keinen Niederschlag

im Wortlaut der Vereinbarung gefunden hat. Auch die vom Berufungsgericht angezogene Erklärung der Klägerinnen, sie hätten die Lizenz genommen, um ihren Abnehmern, die dies wünschten, die Arbeit nach dem den Beklagten geschützten Verfahren zu ermöglichen, gibt allein keinen eindeutigen Anhalt für die Erstreckung der Lizenzzahlungspflicht auf den Fall der Lieferung von patentfreien Anlagen, die von den Abnehmern zu der geschützten Vorrichtung umgestaltet und/oder zur Ausübung des geschützten Verfahrens benutzt werden können, ohne daß eine solche Umgestaltung oder Benutzung tatsächlich erfolgte.

d) Eine ausdrückliche Einigung der Parteien darüber, daß die von den Klägerinnen in das Ausland gelieferten Anlagen zum fortlaufenden Herstellen von kaschierten Platten aus Polyurethanhartschaum als den Gegenstand der den Beklagten dort erteilten Schutzrechte benutzend anzusehen sind, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Eine solche haben die Beklagten in den Vorinstanzen auch nicht behauptet. Sie haben in der Vorinstanz zwar den Standpunkt vertreten, der durch den Vergleich beigelegte Streitpunkt sei die Frage gewesen, ob die Vorrichtungen der Klägerinnen patentverletzend seien (vgl. S. 4 Schrifts. v. 28. September 1972 = Bl. 316 BA); die Beklagten hätten die Vorschläge der Klägerinnen für eine kostenpflichtige nichtausschließliche Lizenz an ihren Auslandsschutzrechten nur so verstehen können und müssen, daß die von den Klägerinnen gelieferten Anlagen der streitigen Art nur im Hinblick auf die Lizenz an den ausländischen Schutzrechten der Beklagten in das "patentgeschützte Ausland" geliefert werden durften (S. 7 Schrifts. v. 28. September 1972 = Bl. 319 BA).

Wenn zum Abschluß eines Rechtsstreits, in dem die Frage streitig war, ob die von einer Prozeßpartei hergestellten Maschinen das Schutzrecht der anderen Partei verletzen, im Wege des Vergleichs ein entgeltlicher Lizenzvertrag abgeschlossen wird, kann es dem Willen der Vertragschließenden entsprechen, daß mit dem Lizenzvertrag auch die Streitfrage aus der Welt geschafft wird, ob die Maschinen das Schutzrecht verletzen oder nicht. Mit dem Abschluß des Lizenzvertrages kann die stillschweigende Einigung darüber einhergehen, daß die vom Lizenznehmer hergestellten und vertriebenen Maschinen als unter das Schutzrecht des Lizenzgebers fallend anzusehen und deshalb lizenzpflichtig sind. Es kann im vorliegenden Rechtsstreit unentschieden bleiben, ob die Parteien eines im Wege eines Vergleichs zur Beilegung eines Rechtsstreits, in dem es um die Frage ging, ob die von einer Partei hergestellten Maschinen oder deren Benutzung durch die Abnehmer Schutzrechte der anderen Partei verletzen, vereinbarten Lizenzvertrages es in der Hand haben, sich rechtswirksam über die Zweifelsfrage zu einigen, ob eine Vorrichtung vom Gegenstand der lizenzierten Schutzrechte Gebrauch macht, worüber auch bei objektiver Beurteilung ernsthafte Zweifel bestehen können, und ob eine derartige Einigung auch dann noch bindend ist, wenn sich später herausstellt, daß eine Benutzung der lizenzierten Schutzrechte in Wirklichkeit nicht vorliegt, oder ob dem kartellrechtliche Hindernisse im Hinblick auf § 20 GWB und Art. 85/86 EWG-Vertrag entgegenstehen (siehe dazu: Frankfurter Kommentar zum GWB, § 20 Rdz. 35; Gemeinschaftskommentar zum GWB 2. Aufl. 1963, § 20 Anm. 12; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8. Aufl. 1960, § 20 GWB Anm. 25; Lüdecke/Fischer, Lizenzverträge, 1957, N 32; Lieberknecht, Der

Betrieb, 1957, 1011, 1012; Völp, WRP 1957, 313, 317 11.Sp. unter c und BB 1960, 761, 764; Langen, Kommentar zum Kartellgesetz, 4. Aufl. 1969, § 20 GWB Anm. 78; Kellermann, GRUR 1958, 581, 586 f und WuW 1960, 603, 608; Magen, Lizenzverträge und Kartellrecht, 1963, S. 62/63; vgl. ferner BGHZ 3, 193, 197; 16, 296, 303; 65, 147, 151 f).

e) Die Revision rügt nämlich mit Recht, daß das Berufungsgericht bei seiner Annahme, der Vertrag vom 8. April 1968 ergebe, daß schon die Lieferung der Anlagen in Länder, in denen den Beklagten Parallelpatente erteilt sind, lizenzgebührenpflichtig sei, ein Vorbringen und ein Beweiserbieten der Klägerinnen unberücksichtigt gelassen hat. Die Klägerinnen hatten nämlich behauptet und unter Beweis gestellt, dem Beklagten zu 2 sei vor Abschluß des Vergleichs, nämlich am 12. März 1968, als über eine "kostenpflichtige Lizenz unter bestimmten Umständen" gesprochen worden sei, wie sich aus dem Brief der Klägerin zu 1 vom 27. März 1968 (Anl. F 15 der Beklagten) ergebe, von der Klägerin zu 1 gesagt worden, daß eine Lizenzpflicht nur bei Ausübung des Z-förmigen Vierbahnsystems in Betracht komme (S. 5 Schrifts. v. 8. Mai 1972 = Bl. 270 BA; S. 1/2 Schrifts. vom 30. Juni 1972 = Bl. 292/3 BA). Das Berufungsgericht ist zwar in einem anderen Zusammenhang der Frage nachgegangen, ob die streitige Erklärung der Klägerin zu 1 vom 12. März 1968 Inhalt der Vergleichsregelung geworden ist, insbesondere ob der Beklagte zu 2 diese Erklärung akzeptiert hat, und hat dies verneint. Diese Untersuchungen sind im Zusammenhang mit der hier in Rede stehenden stillschweigenden Einigung der Parteien nicht brauchbar. Es kommt nicht darauf an, ob der Beklagte zu 2 die streitige Erklärung der Klägerin zu 1 akzeptiert hat. Entscheidend ist allein, ob die Klägerin zu 1 vor Abschluß des Vergleichs am

8. April 1968 eine Erklärung abgegeben hat, der die Beklagten entnehmen konnten, die Klägerinnen hätten sich mit dem Abschluß des Lizenzvertrages nicht darüber einigen wollen, daß ihre ins Ausland gelieferten Anlagen ohne weiteres der Lizenzzahlungspflicht unterliegen sollten. Das Berufungsgericht hätte deshalb den von den Klägerinnen erbotenen Beweis gemäß § 286 ZPO erheben müssen. Dieser Verfahrensverstoß nötigt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils. Die Sache ist zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

III. 1. Sollte das Berufungsgericht nach einer Überprüfung seines Standpunktes anhand der obigen Ausführung erneut zu dem Ergebnis gelangen, die Parteien hätten sich stillschweigend darüber verständigt, daß die von den Klägerinnen ins Ausland gelieferten Anlagen den Gegenstand der den Beklagten dort erteilten Patente benutzen oder aus den obengenannten Gründen die Lizenzzahlungspflicht an die Lieferung der an sich patentfreien Maschinen geknüpft haben, dann wird es sich der Frage zuwenden müssen, ob solche Vereinbarungen mit § 20 GWB und Art. 85/86 des EWG-Vertrages vereinbar sind. Zum letzteren Punkte wird es zu erwägen haben, ob es diese Frage dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zur Vorabentscheidung gemäß Art. 177 EWG-Vertrag vorlegen will.

2. Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, daß die stillschweigende Einigung nicht zustande gekommen oder nicht zulässig ist, wird es der Frage nachzugehen haben, ob die Abnehmer der Klägerinnen die gelieferten Anlagen entsprechend dem Gegenstand der den Beklag-

ten erteilten Schutzrechte und/oder zur Benutzung des geschützten Verfahrens hergerichtet haben. Gegebenenfalls wird das Berufungsgericht den Beklagten Gelegenheit zu geben haben, das schon in dem vorprozessualen Schriftwechsel gestellte Verlangen, die Klägerinnen sollten die Abnehmer ihrer Anlagen zur fortlaufenden Herstellung von kaschierten Platten aus Polyurethanhartschaum nennen, durchzusetzen. Die Klägerinnen haben zwar im Rahmen einer Vergleichserörterung während des Revisionsverfahrens Abnehmer ihrer Anlagen genannt. Eine hinsichtlich der Vollständigkeit verbindliche Auskunftserteilung ist bisher nicht erfolgt. Mag die Lieferung von Anlagen, die ohne jede Schwierigkeit durch einfaches Auswechseln von Zubehörteilen zu Vorrichtungen nach den Schutzrechten der Beklagten hergerichtet und zur Ausübung des geschützten Verfahrens benutzt werden können, den Anspruch auf Zahlung der Lizenz allein noch nicht rechtfertigen, so kann sich aus diesen Lieferungen je nach dem Grad der Gefährdung der Rechte der Beklagten nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) die Verpflichtung der Klägerinnen ergeben, den Beklagten ihre Abnehmer zu nennen. Nur wenn die Beklagten die Kenntnis erlangen, wer die von den Klägerinnen gelieferten Anlagen erhalten hat, sind sie in der Lage nachzuprüfen, ob eine Benutzung der ihnen geschützten Vorrichtung und/oder des ihnen geschützten Verfahrens stattgefunden hat, was einen Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebühren gegen die Klägerinnen auslösen würde, weil diese keine wirksamen Vorkehrungen gegen eine solche Benutzung getroffen haben. Daß die Klägerinnen mit der Bekanntgabe ihrer Abnehmer ihre Geschäftsgeheimnisse preisgeben müssen, steht dem Auskunftsanspruch nicht entgegen, solange den Beklagten infolge der Unkenntnis über die von den

Klägerinnen belieferten Abnehmer die Möglichkeit versperrt ist, ihre im Falle der Benutzung ihrer Schutzrechte gegen die Klägerinnen bestehenden Lizenzansprüche durchzusetzen.

Bei der Ermittlung des Gegenstandes der ausländischen Patente der Beklagten wird das Berufungsgericht das jeweilige Auslandsrecht heranzuziehen haben. Nach diesem Recht wird insbesondere zu ermitteln sein, ob die Vorrichtung schon wegen des Spaltes zwischen den Stollen und der oberen Folie, durch den überflüssiger Schaum seitlich frei entweichen kann, und unabhängig vom Merkmal der schmalen Randstreifen geschützt ist. Die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsgrundsätze zum Schutzzumfang von Patenten sind hierfür nicht maßgebend. Die vom Berufungsgericht erörterte Frage, ob den Klägerinnen der Einwand des freien Standes der Technik im Hinblick auf die Vorveröffentlichung von Biust im Journal of Cellular Plastics vom Januar 1965 gegenüber den Auslandsrechten der Beklagten zusteht, ist ebenfalls nach dem betreffenden Auslandsrecht zu beurteilen, denn diese Frage betrifft den Umfang des dort erteilten Rechts, an dem den Klägerinnen eine entgeltliche Lizenz erteilt ist. Die Feststellung des Berufungsgerichts, diese Veröffentlichung sei bei Vergleichsabschluß bekannt gewesen, und die daraus abgeleitete Folgerung, den Klägerinnen sei die Berufung auf diesen Stand der Technik durch den Vergleichsabschluß abgeschnitten, wird von der Revision zu Recht

beanstandet. Das Vorbringen der Parteien im vorliegenden Rechtsstreit bot keinerlei Anhalt für die vom Berufungsgericht getroffene Feststellung.

Ballhaus

Bruchhausen

Ochmann

Hesse

Brodeßer