

# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X\_ZR\_7/67

## URTEIL

Verkündet am  
30. Oktober 1969  
Schwingen,  
Justizhauptsekretär

in dem Rechtsstreit **als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle**

des Chemikers Dr. Josef K[REDACTED] in B[REDACTED], J[REDACTED]-  
straße [REDACTED],

Klägers und Revisionsklägers,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma Kr[REDACTED] & Co. in W[REDACTED]/Holstein, R[REDACTED]  
Straße [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. Oktober 1969 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Claßen, Schneider, Ballhaus und Dr. Bruchhausen für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg vom 20. Oktober 1966 wird auf Kosten des Klägers zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

#### Tatbestand

Der Kläger hat ein Verfahren zur Herstellung neuer Coffein - (8) - Alkanolamine erfunden, die von den Parteien auch Coffanolamine oder G-Körper genannt werden. Er hat das Verfahren am 15. August 1958 beim Deutschen Patentamt zum Patent angemeldet. Das Patent ist am 29. September 1966 erteilt worden.

Schon vor der Anmeldung der Erfindung, nämlich um die Jahreswende 1957/58 ist die Beklagte an den Kläger zwecks Überlassung neuer Erfindungen herantreten. Nach einem Besuch eines Mitarbeiters der Beklagten beim Kläger im Januar 1958, bei dem über eine Ausnutzung von Erfindungen des Klägers im Wege einer Lizenz gesprochen wurde, verhandelten der Kläger und der Inhaber der Beklagten am 18. und 19. Februar 1958 über Lizenzbedingungen, wobei von seiten der Beklagten Wort darauf gelegt wurde, im

- 3 -

Ausland im eigenen Namen Patente anzumelden. Diese Verhandlungen wurden von der Beklagten mit Schreiben vom 21. Februar 1958, das sich auch über andere Punkte verhält, wie folgt bestätigt:

"Bei unserer gemeinsamen Besprechung am 18. und 19. Februar 1958 in unseren Betriebsräumen sind wir zu folgender Vereinbarung gekommen:

.....

Lösliche Coffeine und Theophylline G-Serie

Die Patentierung für diese Stoffgruppe wird von Ihnen vorbereitet und durchgeführt. Die entstehenden Patentkosten werden von uns übernommen.

Wenn wir Sie richtig verstanden haben, würde uns der Vertrieb der Stoffe aus dieser Gruppe für alle Länder übertragen werden. Eine eingehende pharmakologische Bearbeitung der Stoffe aus dieser Gruppe wird von uns durchgeführt.

Die vereinbarte Lizenzgebühr für pharmazeutische Spezialitäten mit einem Rohstoff aus dieser Gruppe beträgt 8 % vom Grossoppreis.

.....

Wir erbitten höflichst Ihre Zustimmung zu oben erwähnten Punkten und wären äusserst erfreut, wenn eine künftige enge Zusammenarbeit zwischen Ihnen und unserer Firma zustandekommen würde. Es liegt uns schon jetzt daran, über die besprochenen Dinge hinaus von Ihnen laufend beraten zu werden und selbstverständlich - wie besprochen - auch über eine künftige gemeinsame Entwicklung. Bitte, seien Sie so liebenswürdig, uns für die laufende monatliche Beratung ein Honorar vorzuschlagen, unabhängig von den Lizenzgebühren. Wünschen Sie die Lizenzverträge von dort oder von uns formuliert?

Wir freuen uns schon heute - nach Erhalt der Bestätigung dieses Schreibens und der Herstellungsvorschriften auf die gemeinsame Zusammenarbeit ....

Der Kläger bestätigte dieses Schreiben nicht.



In der Folgezeit korrespondierten die Parteien miteinander. Mit Schreiben vom 30. Juni 1958 teilte die Beklagte dem Kläger mit, sie wolle die Coffein - (8) - Alkanolamine bald im Ausland anbieten, zuvor jedoch die Patente anmelden. Am 7. August 1959 unterrichtete die Beklagte den Kläger davon, daß sie in Frankreich, Belgien, Österreich, der Schweiz und England die Patente für Coffeinalkanolamine angemeldet habe und erbat von ihm die "Prioritätsabtretungserklärungen" und eine Vollmacht für ihren Patentanwalt zur Beschaffung der Prioritätsbelege beim Deutschen Patentamt. Der Kläger lehnte dies mit der Begründung ab, es müsse nach der getroffenen Vereinbarung vorher ein Vertrag abgeschlossen werden, der alles schriftlich zu regeln habe, und erteilte nur eine eingeschränkte Vollmacht, die nur im Zusammenhang mit einem Verwertungsvertrag mit der Beklagten gelten sollte. Die Beklagte erbat mit Schreiben vom 14. September 1959 eine uneingeschränkte Vollmacht und wies den Kläger darauf hin, daß er dazu verpflichtet sei, weil er sie beauftragt habe, in eigenem Namen im Ausland Patente für die G-Körper anzumelden. Die Beklagte werde durch die Erteilung einer uneingeschränkten Vollmacht weder alleinige Inhaberin noch Rechtsträgerin der Auslandspatente. Der Kläger antwortete darauf am 16. September 1959, eine Übertragung von Patenten bedürfe fester unterschriebener Verträge, in denen die Rechte gegenseitig abgegrenzt würden. Leider sei noch kein Vertrag abgeschlossen. Sobald dieser abgeschlossen sei, werde er allen im Vertrage übernommenen Verpflichtungen nachkommen. Am 19. September 1959 schrieb der Kläger, eine Vollmacht könne er nur dann geben, wenn der angekündigte Vertragsentwurf eingegangen sei. Die Beklagte teilte dem Kläger darauf am 28. September 1959 mit, sie benötige den Prioritäts-

nachweis, um für die Auslandsanmeldungen die Priorität zu sichern. Die Verweigerung der Vollmacht verstoße gegen die Grundabsprache, wonach sie die Auslandsanmeldungen durchführen solle. Eine ordnungsgemäße Anmeldung sei nicht möglich, wenn der Kläger sie durch die Nichterteilung der Vollmacht daran hindere. Ein dadurch erwachsener Schaden, den die Beklagte zunächst unverbindlich auf 10 000 DM beziffere, gehe zu Lasten des Klägers. Zum Abschluß des Lizenzvertrages führte die Beklagte aus, die Auslandsanmeldung gebe ihr noch nicht das Recht, die Erfindungen des Klägers auszunutzen. Diese Ausnutzungsmöglichkeit erhalte sie erst durch einen Lizenzvertrag, den sie mit dem Kläger abschließen müsse. Sie erklärte sich bereit, den Lizenzvertrag abzuschließen und machte dem Kläger Vorschläge dazu. Wenn sie die Vollmacht erhalte und der Kläger mit ihren Konditionen einverstanden sei, werde sie umgehend für die Ausarbeitung und Übersendung eines entsprechenden Vertrages sorgen. Wenn sie die Vollmacht nicht bis zum 10. Oktober 1959 erhalte, werde sie auf eine weitere Zusammenarbeit verzichten und den Kläger schadenersatzpflichtig machen. Der Kläger antwortete darauf am 30. September 1959, selbst die Patentanmeldung im Ausland bedürfe eines Vertrages, um den er bitte. Über die Auslandsanmeldungen sei ihm nichts bekannt. Es fehle die juristische Form dafür, daß die Beklagte wirklich beauftragt gewesen sei oder vom Kläger die Erlaubnis erhalten habe, diese Patente anzumelden. Im Schreiben vom 1. Oktober 1959 wies der Kläger auf einen Widerspruch der Schreiben der Beklagten vom 28. September 1959 und vom 21. Februar 1958 hin und verlangte erneut einen Vertrag. Auf mehrfache Rücksprachen und Schreiben hin übersandte er der Beklagten schließlich notariell beglaubigte Erklärungen, wonach er der

Beklagten das Recht übertragen habe, den Gegenstand seiner am 15. August 1958 eingereichten Patentanmeldung in ihrem Namen in Belgien, Frankreich, England, Österreich und in der Schweiz anzumelden und die Priorität seiner Anmeldung zu beanspruchen.

Auf ihre Anmeldungen sind der Beklagten folgende Patente erteilt worden:

|            |              |
|------------|--------------|
| Belgien    | Nr. 581 689  |
| Frankreich | Nr. 802 785  |
| England    | Nr. 877 358  |
| Österreich | Nr. 212 846  |
| Schweiz    | Nr. 382 171. |

Am 3. Juni 1960 teilte die Beklagte dem Kläger mit, sie sei dabei, einen Vertrag zu machen.

Am 19. September 1961 schrieb sie dann dem Kläger, ihre Bemühungen, die Coffein-Alkanole herzustellen, seien gescheitert. Sie möchte das Patent abstoßen, zumal sie 5 000 DM reine Patentkosten habe aufbringen müssen, die sie gerne wieder herausholen möchte. Sie erbat dazu die Stellungnahme des Klägers. Unter dem 4. Oktober 1961 unterrichtete sie den Kläger davon, Versuchsreihen mit G 90 und G 90a seien nicht so ausgefallen, daß man mit Sicherheit im voraus sagen könne, damit einen großen Schlager einzuführen. Deshalb müsse sie von einer kostspieligen Einführung Abstand nehmen. Am 8. November 1961 setzte die Beklagte den Kläger davon in Kenntnis, daß das Patent in Belgien verfalle. Sie werde die Gebühr nicht mehr entrichten. Sie erbat eine Nachricht des Klägers, ob er das Patent weiterverfolgen und bezahlen wolle sowie die bis dahin schon bezahlten Beträge übernehmen wolle, widrigenfalls kein Interesse des Klägers an der Aufrecht-

erhaltung des Patents angenommen werde. Unter dem 24. November 1961 teilte sie dem Kläger weiter die Ablaufdaten der Patente in Belgien, Frankreich und Österreich mit. Der Kläger erklärte der Beklagten, daß er an den Patenten interessiert sei. Da die Beklagte sie gegen seinen Willen angemeldet habe, gingen sie auf ihn über. Er lehnte eine Rückerstattung der Gebühren ab (Schreiben vom 9. November 1961 und 18. November 1961). Die Beklagte erwiderte darauf, sie habe jahrelang versucht, über den Vertrieb von Coffein-alkanolaminen mit dem Kläger zu einer vertraglichen Vereinbarung zu kommen. Das sei mißlungen, da der Kläger alle Anregungen abgeschlagen habe. Es könne ihr nicht zugemutet werden, einen Vertrieb auf einer vertragslosen Basis aufzubauen. ... Nachdem dieser Zweck für die Beklagte weggefallen sei, seien ihre Aufwendungen für sie nutzlos, während der Kläger zu einer Ausnutzung der Patente kommen wolle. Sie bat den Kläger, ihre Auslagen in Höhe von 3 877,70 DM zu erstatten. Sie erbat die Bestätigung des Klägers, damit sie ihm die Patentunterlagen übersenden könne (Schreiben vom 11. Dezember 1961). Der Kläger lehnte die Erstattung der Auslagen ab (Schreiben vom 14. Dezember 1961). Der weitere Schriftwechsel der Parteien führte nicht zu einer Einigung über die Erstattung der Auslagen, die bis zum 10. September 1965 auf 6 790,40 DM angewachsen sind..

Mit seiner Klage hat der Kläger die Übertragung der Patente in Belgien, Frankreich, England und Österreich sowie Schadenersatz verlangt.

Er hat seine Ansprüche darauf gestützt, daß die Beklagte den Abschluß eines besonderen Nutzungsvertrages verhindert habe. Auf Grund der bestehenden Vereinbarungen

sei die Beklagte, die de facto die Stellung einer ausschließlichen Lizenznehmerin gehabt habe, zur Ausnutzung der Patente verpflichtet gewesen. Durch die vertragswidrige Nichtausnutzung der Patente habe sich die Beklagte schadenersatzpflichtig gemacht. Von dem noch höheren Schaden mache der Kläger einen Teilbetrag von 20 000 DM geltend. Ein weiterer Schaden sei ihm daraus entstanden, daß die Beklagte bei ihren Anmeldungen seinen Namen als Erfinder verschwiegen habe. Von Interessenten hätte ihm entgegengehalten werden können, daß er nicht das Recht zur Lizenzvergabe habe. Dadurch sei auch sein Erfinderpersönlichkeitsrecht verletzt. Von dem ihm daraus entstandenen Schaden mache er einen Teilbetrag von 20 000 DM geltend.

Der Kläger hat beantragt,  
die Beklagte zu verurteilen,

1. an den Kläger folgende Patente für Coffein-Alkanolamine G 2 zu übertragen bzw. die Übertragung herbeizuführen:

|            |             |
|------------|-------------|
| Belgien    | Nr. 581 689 |
| Frankreich | Nr. 802 785 |
| England    | Nr. 877 358 |
| Österreich | Nr. 212 846 |

insoweit hilfsweise,

1. an den Kläger 20 000.- DM nebst 4 % Zinsen seit Klagezustellung zu zahlen,
2. an den Kläger 20 000.- DM nebst 4 % Zinsen seit Klagezustellung zu zahlen.

Die Beklagte hat beantragt,  
die Klage abzuweisen.

Die Beklagte hat behauptet, der Kläger habe sich geweigert, einen Verwertungsvertrag abzuschließen. Die mit Schreiben vom 21. November 1958 bestätigten Verhandlungen hätten nicht den Charakter einer vertraglichen Vereinbarung. Die Anmeldung der Patente im Ausland habe die Beklagte nur deshalb trotz Fehlens eines Verwertungsvertrages betrieben, um die Prioritätsfrist zu wahren. Das Nichtzustandekommen eines Verwertungsvertrages sei schließlich auch der Grund dafür gewesen, daß sie die Herstellung und den Vertrieb von Spezialitäten nach der Erfindung des Klägers abgelehnt habe. Nachdem der Kläger ihr Angebot auf Übertragung der Patente Zug um Zug gegen Erstattung ihrer Aufwendungen abgelehnt habe, könne sie sich an den Patenten, die sie bisher weder veräußert noch sonstwie genutzt habe, schadlos halten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Der Kläger hat in der Berufungsinstanz seinen Übertragungsantrag auch auf das der Beklagten in der Schweiz erteilte Patent 382 171 erstreckt, ferner hat er seine Zahlungsanträge auf 25 000 DM erhöht und Auskunft bzw. Abrechnung - einschließlich Offenbarungseid - über die Verwertung der Patente verlangt.

Der Kläger hat unter anderem weiter vorgetragen, er habe sich mit der Anmeldung der Auslandspatente durch die Beklagte unter der Voraussetzung einverstanden erklärt, daß wegen eines Übernahmepreises bzw. einer Anzahlung eine Einigung erzielt werde. Er habe der Beklagten durch die auf ihr Drängen erteilten Übertragungs-erklärungen und die darauf von ihr erlangten Patente eine in ihrem Wesenszug der Vereinbarung vom 21. Februar 1958

entsprechende Lizenz eingeräumt. Ein künftiger formeller Lizenzvertrag habe nur noch Nebenpunkte regeln können. Der Kläger habe der Beklagten niemals einen Auftrag zur Anmeldung der Auslandspatente erteilt. Die Beklagte habe ihre Pflichten aus den Vorverhandlungen und den vorvertraglichen Vereinbarungen durch die Ablehnung der Verwertung der Erfindung verletzt.

Die Beklagte habe seine Erfinderrechte durch die Auslandsanmeldungen, durch Feilhalten der Erzeugnisse, Angebote im Ausland und durch die unbefugte Wahrnehmung der Erfinderrechte verletzt. Die Beklagte habe ihm acht Jahre lang die Patente vorenthalten und ihn an deren Ausnutzung gehindert. Sie habe es abgelehnt, ihm Abschriften von Patentschriften und von Anmeldeunterlagen zu überlassen oder darin Einsicht zu gewähren. Auch dadurch sei sein Erfinderpersönlichkeitsrecht verletzt und die Beklagte zum Schadenersatz verpflichtet. Die Beklagte habe durch die Anmeldung der Patente auf ihren Namen einen erheblichen Prestigezuwachs erfahren.

Zum Auskunftsantrag hat der Kläger vorgebracht, es lägen Anhaltspunkte dafür vor, daß die Beklagte die Auslandspatente oder geschützte Produkte zum Verkauf angeboten und mit ihnen Handel getrieben habe, denn in drei Ländern seien seit 1961 Präparate der geschützten Stoffgruppe auf den Markt gekommen. Der belgischen Firma Laboratoires Lackon S.A. habe die Beklagte die Übertragung des belgischen Patents mit Schreiben vom 5. April 1965 angeboten.

Der Kläger hat beantragt,  
unter Abänderung des langerichtlichen Urteils  
die Beklagte zu verurteilen,

1. an den Kläger folgende Patente für Coffein -(8)- Alkanolamine G 2 zu übertragen bzw. die Übertragung herbeizuführen:

|            |             |
|------------|-------------|
| Belgien    | Nr. 581 689 |
| Frankreich | Nr. 802 785 |
| England    | Nr. 877 358 |
| Österreich | Nr. 212 846 |
| Schweiz    | Nr. 382 171 |

und insoweit in die Umschreibung der jeweiligen Patentrolle auf den Namen des Klägers einzuwilligen,

hilfsweise, an den Kläger 25 000.-- DM nebst 4 % Zinsen seit Klagezustellung zu zahlen,

2. darüber Auskunft zu erteilen und evtl. abzurechnen, ob und wieviel sie die obenerwähnten Patente ausgenutzt und gewinnbringend weitergegeben hat,
3. diese Auskunft mit dem Offenbarungseid zu bestätigen,
4. an den Kläger 25 000.-- DM nebst 4 % Zinsen seit der Klagezustellung zu zahlen.

Die Beklagte hat beantragt, die Berufung zurückzuweisen. Sie hat erneut den Abschluß eines Lizenzvertrages bestritten. Die Anmeldung der Auslandspatente auf ihren Namen habe der Sicherung der auf sie zu übertragenden Vertriebsrechte und der Wahrung der Prioritätsfrist gedient. Die Erfindung des Klägers sei noch völlig unausgeroift gewesen, weil die Herstellungsvoraussetzungen und die klinischen Erprobungen, die in der Regel zwei bis vier Jahre dauerten, noch gefehlt hätten. Schon 1958 habe sich eine ungünstige Beurteilung der G-Körper gezeigt. Sie habe im Interesse des Klägers und im Vertrauen auf einen zu erwartenden Verwertungsvertrag 6 790,40 DM für die Anmeldung und die Aufrechterhaltung der Patente

aufgewendet. Insoweit hat die Beklagte ein Zurückbehaltungsrecht gegenüber dem Übertragungsanspruch geltend gemacht.

In der mündlichen Verhandlung vor dem Oberlandesgericht hat der Prozeßbevollmächtigte der Beklagten erklärt, die Auslandspatente seien von der Beklagten nicht verwertet worden. Die Beklagte hat weiter hierzu vorgebracht, sie habe die geschützten Stoffe weder hergestellt noch vertrieben. Es seien auch keine Lizenzen vergeben oder entsprechende Verträge vorbereitet worden. Die belgische Firma Laboratoires Lackon S.A. habe ihr Angebot nicht angenommen.

Der Kläger hat demgegenüber u.a. geltend gemacht, die Beklagte könne die Erstattung der Kosten für die Auslandspatente nicht verlangen, weil sie diese in der Vereinbarung vom 21. Februar 1958 übernommen habe. Außerdem habe die Beklagte die Patente im eigenen Geschäftlichen Interesse angemeldet. Der Kläger habe der Beklagten von der Anmeldung der Auslandspatente abgeraten.

Das Oberlandesgericht hat über die Höhe der Kosten für die Anmeldung und Aufrechterhaltung der Auslandspatente Beweis erhoben. Es hat sodann unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung und Abweisung der Klage im übrigen,

die Beklagte verurteilt,  
dem Kläger folgende Patente für  
Coffein - (8) Alkanolamine zu übertragen:

|            |             |
|------------|-------------|
| Belgien    | Nr. 581 689 |
| Frankreich | Nr. 802 785 |
| England    | Nr. 877 358 |
| Österreich | Nr. 212 846 |
| Schweiz    | Nr. 382 171 |

und insoweit in die Umschreibung der jeweiligen Patentrolle auf den Namen des Klägers einzuwilligen, und zwar Zug um Zug gegen Zahlung von 6 790,40 DM an die Beklagte.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte erstrebt, verfolgt der Kläger seine im zweiten Rechtszuge gestellten Anträge weiter, soweit ihnen nicht stattgegeben worden ist.

#### Entscheidungsgründe

##### A.

I. 1. Das Berufungsgericht hat den Antrag des Klägers auf Übertragung der Auslandspatente nach § 812 Abs. 1 Satz 2 zweiter Fall BGB beurteilt. Es hat dazu festgestellt, daß der Kläger der Beklagten für alle umstrittenen Patente das Recht übertragen habe, den Gegenstand seiner deutschen Patentanmeldung K 35 541 IVb/12p vom 15. August 1958 in den betreffenden Ländern in ihrem Namen anzumelden und hierfür die Priorität aus der genannten Patentanmeldung zu beanspruchen. Der Zweck der Übertragung sei die Vorwegleistung auf einen künftigen Verwertungsvertrag gewesen, der nach der Einigung der Parteien noch abgeschlossen werden sollte. Über diese Zweckbestimmung seien sich die Parteien einig gewesen. Deshalb sei sie zum Inhalt der Leistung geworden. Der mit der Leistung bezweckte Erfolg

sei endgültig nicht eingetreten, denn ein Verwertungsvertrag solle nicht mehr geschlossen werden. Ein Lizenzvertrag sei nicht zustande gekommen. Die Verhandlungen im Februar 1958 hätten nicht zu einer endgültigen Einigung geführt. In dem Bestätigungsschreiben vom 21. Februar 1958 seien nur die wesentlichen Punkte eines Verwertungsvertrages angesprochen worden. Der Kläger habe die darin geforderte Zustimmungserklärung nicht erteilt. Die Parteien seien vielmehr in der Folgezeit übereinstimmend davon ausgegangen, daß eine abschließende Regelung noch durch einen besonderen Vertrag getroffen werden müsse, was nicht geschehen sei. Allein durch die bloße Übertragung von Anmelderechten komme ein Nutzungsvertrag nicht zustande. Dazu bedürfe es gesonderter Vereinbarungen, die der vom Kläger vorgelegten Korrespondenz nicht zu entnehmen seien. Auch ein Vorvertrag durch eine verbindliche Einigung nach Maßgabe des Schreibens vom 21. Februar 1958 sei nicht zustande gekommen. Dem widerspreche das eigene Vorbringen des Klägers, eine Einigung über die Übertragung der Anmelderechte sei - damals - noch nicht erreicht worden, weil Meinungsverschiedenheiten wegen eines Übernahmepreises oder einer Anzahlung bestanden hätten. Über den vom Kläger für wesentlich erachteten Punkt der Vergütung sei eine Einigung nicht erzielt worden. Der Kläger habe keine Tatsachen vorgetragen, aus denen sich folgern ließe, daß die Parteien sich wegen der übrigen Punkte gebunden fühlen wollten. Die Verhandlungen vom Februar 1958 stellten sich demnach nur als unverbindliche Vorverhandlungen dar.

2. Die Revision rügt in diesem Zusammenhang zu Unrecht, daß die Feststellungen des Berufungsgerichts im Ergebnis darauf hinausliefen, daß zwischen den Parteien

kein wie immer geartetes Vertragsverhältnis bestanden habe. Das Berufungsgericht hat vielmehr festgestellt, daß sich die Parteien über die Zweckbestimmung der Übertragung des Rechts zur Auslandsanmeldung als Vorwegleistung auf einen künftigen Verwertungsvertrag einig geworden sind. Auch den Angriffen, die die Revision gegen die Auffassung des Berufungsgerichts richtet, der von den Parteien ins Auge gefaßte endgültige Verwertungsvertrag sei nicht abgeschlossen worden, bleibt der Erfolg versagt. Zunächst ist entgegen der Ansicht der Revision nicht ersichtlich, daß das Berufungsgericht das Wesen eines Lizenzvertrages verkannt hätte, der dem Lizenznehmer das Recht zur Benutzung der lizenzierten Erfindung einräumt. Das Berufungsgericht hat entgegen den Rügen der Revision bei der Beurteilung der Frage, ob ein Lizenzvertrag zustande gekommen ist, keine wesentlichen Umstände unbeachtet gelassen. Die Auslegung der Erklärungen der Parteien ist denkgesetzmäßig möglich. Die Revision wertet ihrerseits das Ergebnis der Besprechungen der Parteien vom 18. und 19. Februar 1958 als Vereinbarung, die den Kläger zur Übertragung seiner Schutzrechte zum Zwecke wirtschaftlicher Nutzung verpflichtete, was zusammen mit der Tatsache, daß der Kläger dieser Verpflichtung nachgekommen sei, hätte dahin gewürdigt werden müssen, daß ein Lizenzvertrag zustande gekommen sei. Damit kann sie nicht durchdringen. Die Auslegung von Individualerklärungen ist Sache des Tatrichters, die in der Revisionsinstanz nur auf hier nicht erkennbare Verstöße gegen Auslegungsgrundsätze und die Denkgesetze nachprüfbar ist. Entgegen dem Vorbringen der Revision, die Beklagte habe nicht bestritten, daß der Kläger ihr das Alleinbenutzungsrecht eingeräumt und die Beklagte dieses Recht auch ausgeübt habe, hat die Beklagte schon in der Klagebeantwortung

tung vom 22. Dezember 1964 (S. 2/3) vorgebracht, daß ein Verwertungsvertrag nie geschlossen worden sei und daß die Stoffe nie zu einem Vertrieb gelangt seien (S. 4 der Klagebeantwortung).

Das Berufungsgericht hat im Tatbestand seines Urteils die Berichte der Beklagten über ihre Vorbereitungen für die Verwertung der Erfindung erwähnt und hierbei die Schreiben vom 30. Juni 1958 und vom 22. August 1958 unter Wiedergabe des für diesen Rechtsstreit wesentlichen Inhalts angeführt. Außerdem hat es dort hervorgehoben, daß die Beklagte den Kläger mit Schreiben vom 7. August 1959 über die erfolgte Anmeldung der Patente in Belgien, Frankreich, England, Österreich und in der Schweiz unterrichtet habe. Es erwähnt dort auch das Schreiben der Beklagten vom 28. September 1959 (Anlage C zum Schriftsatz vom 1. August 1958), in dem die Beklagte dem Kläger erklärte, es sei vereinbart worden, daß sie die Auslandspatente im eigenen Namen anmelden solle. Der Rüge der Revision, das Berufungsgericht hätte unter Berücksichtigung der Schreiben vom 30. Juni 1958, vom 22. August 1958 und vom 18. September 1958, in dem die Beklagte zum Ausdruck gebracht habe, sie habe für die Herstellung von G 90 und G 90a sofort alle Rohstoffe bestellt, um von den angegebenen Stoffen je 2 kg herzustellen, des weiteren vom 22. September 1958, in dem die Beklagte bezüglich der Coffeinalkanolamine und der Vorschläge des Klägers eine Besprechung in Aussicht stellte und schließlich vom 17. September 1959, in dem die Beklagte dem Kläger berichtete, sie habe "wie vereinbart" in den genannten Ländern G 90 und G 90a zum Patent angemeldet, zu der Überzeugung gelangen müssen, daß die Beklagte sich verpflichtet hatte, die erfindungsgemäß hergestellten Präparate

zu vertreiben und daß sie zu diesem Zweck in den genannten Ländern Patente hatte anmelden lassen, wobei sie dem Kläger Lizenzgebühren von 8 % in Aussicht gestellt habe, ist unbegründet. Es ist nicht ersichtlich, daß das Berufungsgericht den Inhalt der genannten Schreiben bei seiner Würdigung, ob ein Lizenzvertrag zustande gekommen ist, unberücksichtigt gelassen hätte. Es hat vielmehr, wie die Entscheidungsgründe ergeben, die vom Kläger vorgelegte Korrespondenz darauf überprüft, ob daraus das Zustandekommen eines Nutzungsvertrages zu entnehmen ist, und ist zum Ergebnis gelangt, daß das nicht der Fall ist. Das Berufungsgericht brauchte den Inhalt der von der Revision bezeichneten Schreiben nicht noch einmal wiederzugeben. Da das Berufungsurteil insoweit eine sachentsprechende Beurteilung erkennen läßt, bedurfte es keines ausdrücklichen Eingehens auf die einzelnen Schreiben und einer ausdrücklichen Auseinandersetzung damit (vgl. BGHZ 3, 162, 175 m. v. N.). Das Berufungsgericht hat bei der Beurteilung der Frage, ob ein Lizenzvertrag zustande gekommen ist, im wesentlichen auf die fehlende Zustimmungserklärung des Klägers zu dem Schreiben der Beklagten vom 21. Februar 1958 und auf die in der Folgezeit von beiden Parteien übereinstimmend geäußerte Ansicht, daß eine abschließende Regelung noch durch einen besonderen Vertrag getroffen werden müsse, und schließlich auf die fehlende Einigung in dem Punkte des von der Beklagten zu zahlenden Übernahmeprices (Anzahlung) abgestellt. Derin tritt ein Rechtsfehler nicht zutage. Es bedurfte entgegen der Ansicht der Revision auch keines weiteren Eingehens darauf, daß in dem Schreiben der Beklagten vom 21. Januar 1958 von einer "vereinbarten Lizenzgebühr" die Rede ist und die Beklagte im Schreiben vom 15. November 1960, auf das der Kläger im zweiten

Rechtszuge nicht mehr zurückgekommen ist, erklärt hat, sie habe die Erfindung des Klägers ohne Einschränkung zur Auswertung erhalten.

Das Berufungsgericht hat frei von Rechtsirrtum das Zustandekommen eines Vorvertrages verneint. Es ist nach seinen ohne Rechtsverstoß getroffenen Feststellungen ersichtlich weiter davon ausgegangen, daß den Rechtsbeziehungen der Parteien keine stillschweigend getroffene Regelung über die Übertragung der Schutzrechte auf den Kläger im Falle des Nichtzustandekommens des ins Auge gefaßten Verwertungsvertrages zu entnehmen ist. Deshalb begegnet die Beurteilung des Übertragungsanspruches hinsichtlich der Patente nach § 812 Abs. 1 Satz 2 2. Fall BGB keinen rechtlichen Bedenken.

II. 1. Das Berufungsgericht führt weiter aus, der Bereicherungsanspruch richte sich nach § 818 Abs. 1 BGB auf den Rechtserwerb aus den Patentanmeldungen. Jedoch könne dem auf die Übertragung der Patente gerichteten Anspruch nicht uneingeschränkt entsprochen werden. Der Bereicherungsanspruch sei ein von vornherein auf die wirtschaftliche Bereicherung des Herausgabepflichtigen beschränkter Wertanspruch. Er bestehe im Überschuß der Aktiv- über die Passivposten und sei einerseits unter Abzug der Nachteile, wie Erwerbskosten und Verwendungen, andererseits unter Hinzurechnung der Vorteile als Vermögensvermehrung zu ermitteln. Die Beklagte könne demnach gegenüber dem Übertragungsanspruch die Erstattung der von ihr für den Erwerb und die Aufrechterhaltung der Patente aufgewendeten Kosten fordern. Der von der Beklagten aufgewendete Betrag für die Anmeldung und Aufrechterhaltung der Patente belaufe sich auf 6 790,40 DM. Er sei in voller Höhe

abzugsfähig. Soweit die Beklagte nach dem Scheitern der Vertragsverhandlungen und nach Rechtshängigkeit Kosten für die Aufrechterhaltung der Patente aufgewendet habe, handele es sich um notwendige Verwendungen im Interesse des Klägers. Die Berücksichtigung der von der Beklagten aufgewendeten Kosten sei auch nicht auf Grund des Schreibens vom 21. Februar 1958 ausgeschlossen, weil dieses Schreiben nur das Ergebnis unverbindlicher Vorverhandlungen enthalte. Insoweit verweist das Berufungsgericht auf seine bereits oben bei I 1 wiedergegebenen Ausführungen. Die Beklagte sei demnach Zug um Zug gegen Erstattung der Patentkosten in Höhe von 6 790,40 DM zur Übertragung der Patente zu verurteilen.

2. Die Revision rügt hierzu, das Berufungsgericht habe bei seiner Annahme, daß nach dem eigenen Vorbringen des Klägers über den von ihm für wesentlich angesehenen Punkt der Vergütung keine Einigung erzielt worden sei, wesentliche Umstände verkannt. Der Kläger habe die Beklagte in einem bestimmten Bereich zur alleinigen Verwertung seiner Erfindung befugt, während er nur ein bloßes Formalrecht zurückbehalten habe. Der Kläger habe der Beklagten eine unbeschränkte Vollmacht und Prioritätsabtretungserklärungen für die betreffenden Länder übersandt. Das hätte in Ermangelung anderslautender Abreden dahin gewürdigt werden müssen, daß die Beklagte die Verpflichtung übernommen hatte, die in Betracht kommenden Schutzrechte aufrechtzuerhalten, insbesondere die Jahresgebühren zu bezahlen. Das Berufungsgericht habe nicht beachtet, daß die Beklagte sich mit Schreiben vom 21. Februar 1958 verpflichtet hatte, für die Zeit, während der sie die Patente zu verwerten beabsichtigt habe, auf ihre Kosten die Patente anzumelden und aufrechtzuerhalten.

Das Berufungsgericht hätte deshalb zu der Überzeugung gelangen müssen, daß die Beklagte diese Verpflichtung ohne Rücksicht auf die weitere Entwicklung des zwischen den Parteien bestehenden Vertragsverhältnisses, ja selbst für den Fall übernommen habe, daß kein Lizenzvertrag begründet werde.

3. Auch mit diesen Rügen kann die Revision keinen Erfolg haben. Sie übersieht die rechtsirrtumsfreie Auffassung des Berufungsgerichts, daß ein Lizenzvertrag nicht zustande gekommen ist und erkennt, daß durch die Erteilung der Vollmacht und durch die Abtretung des Rechts zur Anmeldung eines Patent in den einzelnen Ländern unter den besonderen Gegebenheiten des Streitfalles weder ein Lizenzvertrag noch eine Vereinbarung abgeschlossen worden ist, nach der die Beklagte zur Tragung der Patentkosten verpflichtet war, wie das Berufungsgericht angenommen hat, ohne daß darin ein Verstoß gegen die Denkgesetze und Auslegungsgrundsätze zutage träte. Das Berufungsgericht hat auch der Beurteilung der von der Beklagten aufgewendeten Patentkosten zutreffend die dabei zu beachtenden Rechtsgrundsätze zugrunde gelegt. Für die Frage, ob der Beklagten über den Rechtserwerb hinaus infolge der Inhaberschaft an den Schutzrechten weitere auszugleichende geldwerte Vorteile entstanden sind, bietet das Vorbringen des Klägers in diesem Rechtsstreit keinen ausreichenden Anhalt.

B.

1. Das Berufungsgericht hat den Auskunftsantrag des Klägers abgewiesen, weil das Auskunftsbegehren des Klägers durch Erfüllung erloschen sei. Der Prozeßbevollmächt-

tigte der Beklagten habe in der mündlichen Verhandlung zur Beantwortung der Frage zu Protokoll erklärt, die umstrittenen Patente seien nicht verwertet worden. Diese Auskunft sei als aus dem Wissen der Beklagten stammend zu behandeln. Sie erschöpfe die im Klageantrag gestellte Frage. Der daneben gestellte Antrag auf Rechnungslegung sei ersichtlich nur für den Fall gestellt, daß nach der Auskunft eine gewinnbringende Ausnutzung der Patente stattgefunden habe, und sei auch nach der erteilten Auskunft sachlich nicht begründet.

2. Den Antrag des Klägers, die Auskunft mit dem Offenbarungseid zu bestätigen, hat das Berufungsgericht als unbegründet abgewiesen, da kein Grund zu der Annahme bestehe, daß die Auskunft der Beklagten unvollständig sei, also Einnahmen verschwiegen worden seien. Aus der vom Kläger behaupteten Tatsache, daß Präparate der geschützten Stoffgruppe in drei Ländern, unter anderem in der Schweiz auf den Markt gekommen seien, könne nicht auf eine Benutzung des schweizerischen Patents durch die Beklagte, etwa durch Lizenzvergabe, geschlossen werden. Es sei sowohl möglich, daß die Präparate unter Verletzung des Patents hergestellt worden seien, als auch, daß ein anderes Verfahren als das geschützte Verfahren angewandt worden sei. In Finnland sei die Herstellung der Stoffe nicht geschützt. Die Beklagte könne daher auch keine Lizenz erteilt und die Patente dadurch verwertet haben. Ob die Beklagte einer belgischen Firma die Übertragung des belgischen Patents angeboten habe, sei unerheblich, denn darin liege keine Benutzung des Patents, aus der die Beklagte Einnahmen erzielen können. Die Beklagte sei unstreitig noch Inhaberin des Patents. Der Kläger habe nicht behauptet, daß die Beklagte eine Lizenz vergeben habe.

3. Die Revision rügt gegenüber der Entscheidung über den Auskunftsantrag ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe nicht beachtet, daß sich aus der Erklärung des Prozeßbevollmächtigten der Beklagten nicht mehr als das Urteil des Inhabers der Beklagten herleiten lasse, daß die Beklagte die Patente nicht verwertet habe.

Die Erklärung des Prozeßbevollmächtigten der Beklagten ist, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat, eine Wissenserklärung über die Tatsache der Verwertung. Daß Schlußfolgerungen notwendig sind, um zu diesem Wissen zu gelangen, liegt in der Natur der beantragten Auskunft über die Ausnutzung und die gewinnbringende Weitergabe der Patente. Derartige Schlußfolgerungen, die die Revision mit dem Begriff eines Urteils verbindet, sind mithin Gegenstand der begehrten Auskunft. Die von der Revision im Zusammenhang mit der Entscheidung über den Auskunftsantrag und den Antrag betreffend den Offenbarungseid erhobenen Verfahrensrügen sind unbegründet. Insoweit bedarf es nach Art. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Entlastung des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen vom 15. August 1969 einer Begründung nicht.

C.

1. Das Berufungsgericht hat den auf die Zahlung von 25.000 DM gerichteten Klageantrag abgewiesen. Vergütungsansprüche und Schadenersatzansprüche aus der Verletzung einer vertraglichen Pflicht der Beklagten zur Benutzung der Patente hat das Berufungsgericht verneint, weil ein Verwertungsvertrag zwischen den Parteien nicht zustande gekommen sei. Es hat derartige Ansprüche auch unter dem Gesichtspunkt eines Verschuldens bei den Vertragsver-

handlungen verneint. Ein pflichtwidriges Verhalten der Beklagten liege nicht vor. Der Kläger habe nicht dargetan, daß die Beklagte den Vertragsschluß rechtswidrig oder treuwidrig verhindert habe. Soweit dem Kläger durch die Weigerung der Beklagten, die Patente zu übertragen, und durch deren Aufrechterhaltung die Verwertung seiner Erfindung acht Jahre lang gesperrt worden sei, fehle es an einer Leistungsaufforderung des Klägers unter gleichzeitigem Angebot der Erstattung der Patentkosten, um die Beklagte in Vorzug zu setzen. Für einen Anspruch auf Herausgabe von Nutzungen und auf Ersatz schuldhaft nicht gezogener Nutzungen, mangle es an der Darlegung des Klägers, daß die Beklagte tatsächlich Nutzungen aus den Patenten gezogen habe und überhaupt hätte Nutzungen ziehen können. Zahlungsansprüche aus der behaupteten Verletzung des Erfinderpersönlichkeitsrechts des Klägers bestünden nicht. Der Kläger habe nicht dargetan, daß in den ausländischen Patentrechtsordnungen eine Erfinderbenennung vorgesehen sei. Außerdem habe er den Eintritt eines materiellen Schadens durch ein Verschweigen seiner Person als Erfinder nicht dargetan. Bei seinem Vortrag, er habe keine Lizenzen an den Auslandspatenten vergeben können, fehle es an einer substantiierten Darlegung seines Schadens und des ursächlichen Zusammenhangs zwischen dem Verschweigen seines Erfindernamens und dem behaupteten Schaden. In bezug auf einen immateriellen Schaden fehle es an der Darlegung, daß die ausländischen Patentgesetze dem Erfinder ein Recht auf Nennung seines Namens einräumten. Das Unterlassen der Erfinderbenennung stelle auch keine solche schwerwiegende Ehrverletzung dar, die zur Zubilligung einer billigen Entschädigung in Gold führen könnte. Die Beklagte habe sich nicht gerühmt, selbst die Erfinderin zu sein.

2. a) Die Revision führt demgegenüber ins Feld, das Berufungsgericht gehe zu Unrecht davon aus, daß die Parteien kein Vertragsverhältnis begründet hätten, das der Beklagten Verwertungspflichten auferlege. Mit dieser Rüge kann die Revision keinen Erfolg haben. Wie bereits oben bei I 2 ausgeführt, hat der Vorderrichter ohne Rechtsverstoß angenommen, daß ein derartiges Vertragsverhältnis nicht zustande gekommen ist. Entgegen der Ansicht der Revision kann ein Vertragspartner, dem als Vorwegleistung auf einen noch abzuschließenden Verwertungsvertrag Schutzrechte übertragen worden sind, dem Nehmer einer ausschließlichen Lizenz nicht insoweit gleichbehandelt werden, daß auch ihm eine Pflicht zur Ausnutzung der Schutzrechte obliege. Die Rechtsbeziehungen sind in diesen Fällen so verschieden, insbesondere wegen des Fehlens geregelter vertraglicher Beziehungen, daß dem Partner, der noch keinen endgültigen Verwertungsvertrag über die Schutzrechte besitzt, ohne eine dahingehende ausdrückliche Regelung nicht die Verpflichtung zugemutet werden kann, die Schutzrechte auszuwerten. Deshalb scheidet die Annahme einer stillschweigend übernommenen Ausübungspflicht aus.

b) Die weitere Rüge der Revision, die Beklagte hätte die ihr übertragenen Rechte nach der plötzlichen Kündigung des "Lizenzvertrages" zurückgeben müssen, damit der Kläger seine Erfindungen anderweitig hätte verwerten können, die Beklagte hätte deren Auswertung nicht vereiteln dürfen, weil sie sich an den Patenten schadlos halten wollte, verkennt, daß die Beklagte die Schutzrechte nach Bereicherungsgrundsätzen nur Zug - um - Zug gegen Erstattung ihrer Aufwendungen für deren Erwerb und Aufrechterhaltung an den Kläger zu übertragen brauchte. Da der Klä-

ger jedwede Erstattung der der Beklagten entstandenen Unkosten ablehnte, somit zu der ihm obliegenden Leistung nicht bereit war, geriet die Beklagte durch die verzögerte Übertragung der Patente nicht in Verzug (vgl. RGZ 126, 280, 285; BGH NJW 1963, 1149).

Im übrigen wird die Begründung, die das Berufungsgericht für die Abweisung des Zahlungsantrages gegeben hat, von der Revision nicht angegriffen. Die eingehenden und sorgfältigen Erwägungen, die das Berufungsgericht hierzu angestellt hat, lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen.

D.

Die Revision war daher zurückzuweisen.

Die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Spreng

Claßen

Schneider

Ballhaus

Bruchhausen