

22

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 7/69

URTEIL

Verkündet am
4. Juli 1972
Schwingen,
Amtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

des Unternehmensberaters Dr. Eb[REDACTED] L. A. Di[REDACTED],
Ha[REDACTED], M[REDACTED]-L[REDACTED]-St[REDACTED],

Klägers und Revisionsklägers,

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

gegen

die Ehefrau Ilse M[REDACTED] geb. V[REDACTED], F[REDACTED]/Ma[REDACTED],
Ne[REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 4. Juli 1972 unter Mitwirkung der Bundesrichter Trüstedt, Claßen, Ballhaus, Dr. Bruchhausen und Schwerdtfeger

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Frankfurt/Main vom 5. Dezember 1968 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der verstorbene Ehemann der Beklagten hat ein Filterverfahren erfunden, bei dem ein elektrostatischer Filter bei dem Hindurchpressen der zu reinigenden Medien (u.a. Wasser) elektrostatisch aufgeladen wird und alle ionisierbaren Teilchen festhält und ausfiltert (die näheren Einzelheiten ergeben sich aus dem Exposé Bl. 15 GA). Durch dieses Verfahren soll vor allem die Herstellung der Filteraggregate erheblich vereinfacht und verbilligt werden. Die Beklagte hat dieses

- 3 -

Verfahren am 27. November 1964 in der Bundesrepublik sowie - innerhalb der Prioritätsfrist des Art. 4 C PVÜ - in Spanien, Portugal, Italien und in der Schweiz zum Patent angemeldet. Ihre Rechte in Italien und in der Schweiz hat sie an Dritte übertragen. Das spanische Patent ist am 30. Januar 1965 eingetragen worden; das portugiesische Patent ist ebenfalls im Jahre 1965 erteilt worden.

Die Parteien kamen auf eine Zeitungsanzeige des Notars Dr. Be[REDACTED] in der FAZ vom 19. März 1966 miteinander in Verbindung. Die Anzeige lautete (Bl. 106 GA):

"Interessante tätige Beteiligung
wegen plötzlichem Tod eines Partners an anlaufender Produktion konkurrenzloser Neuheit auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung mit sicheren Gewinnchancen geboten. Auskunft erteilt Notar Dr. Joachim Be[REDACTED]"

Der Kläger interessierte sich für die angebotene Beteiligung und erhielt zur näheren Unterrichtung ein Exposé (Bl. 15 GA), in dem die Erfindung, deren Anwendung, die dafür erforderlichen Aggregate geschildert und die Preise der Geräteteile unter Angabe der Hersteller genannt werden. Abschließend heißt es (Bl. 16 GA):

"Bei vorsichtiger Betrachtung wird für den Sektor swimming-pool mit einem Geräteumsatz von 1 000 Stück pro Jahr gerechnet, so daß auf jeden Fall ein für den Beteiligten attraktiver Gewinn zur Auszahlung gelangen wird."

Nach mehreren Gesprächen mit dem Ehemann der Beklagten, dem von dieser für alle Patentangelegenheiten Vollmacht zu ihrer Vertretung erteilt worden war



(Nr. I 4 des schriftlichen Lizenzvertrages vom 20. April 1966, Bl. 12 GA) und nach Besichtigung eines in Neu-Isenburg installierten Geräts machte der Kläger am 16. April 1966 ein schriftliches Angebot (Bl. 110 ff GA), das ins einzelne gehende Vorschläge für den abzuschließenden Vertrag enthielt. Danach sollte zunächst eine vorläufige Bindung bis zum 31. Juli 1966 eintreten und nach Ablauf dieser "Erprobungszeit" der "Hauptvertrag" in Kraft treten. Als Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Hauptvertrages werden in Nr. 11 - 14 des Angebots genannt (Bl. 113 GA):

"

11. (Kalkulation)
Der Einkaufsgesamtwert (Fertigungskosten)
sollte etwa sein:
für das Filter im Nylonbeutel: 5-6 DM
für das vollstd. Aggregat ab Ffm: 500 DM
Der Verkaufswert sollte erreichen
(frei Haus): 800 DM
(für das vollstd. Aggregat)
für den Filterbeutel: ca. 30-60 DM

- (Filterleistung)
12. Sie soll folgenden Leistungen entsprechen:
a) für Gartenerde und Lehm, wie bei Herrn L. selbst im Garten am 14.4.66 vorgeführt,
b) Dauerversuch, wie bei Dipl.Ing. Mu. (Fa. Julius B.) in 2 Jahren erprobt in seinem Bad in H.,
c) Algenversuch, wie bei Herrn H. in Z. erprobt.
Anschwemm- und Dosiereinrichtungen entfallen. Es werden durch die eintretende Elektrostatik durchweg feinere Teilchen als bei anderen Filtern gebunden, wobei der Durchsatzdruck, den die Pumpe am Filter (nicht hinsichtlich der Ansaughöhe zum Becken!) leisten muß, weit geringer ist als bei den üblichen Kieselgur- und Kies-Sand-Filtern. Die Elektrostatik ist erheblich höher als bei allen anderen üblichen Gartenschwimm-

badfiltern und ist so beständig, daß sie auch bei stundenlangem Gebrauch und steigender Filterverschmutzung nicht wesentlich nachläßt.

(Filter am Markt)

13. Das "M filter" hat gegenüber allen jetzt am Markt befindlichen Schwimmbad- und Wasserfiltern einen erheblichen Vorsprung an Leistung und Billigkeit. Es gibt zur Zeit am Markt kein darin gleichwertiges Filter, das also ernsthaft konkurrieren könnte.

(Marktbedarf an Filtern)

14. Schon die beiden größten Hersteller von Gartenschwimmbändern in Deutschland, Kr in N und Otto Kl KG in Mi/We, liefern jährlich mehrere tausend Gartenschwimmbäder, bisher etwa 30 % davon mit Filteranlage, Fa. Kr zeigte bereits Interesse am Kauf von etwa 1000 Stück/Jahr, so daß der Absatz von ca. 1000 Filteraggregaten praktisch gesichert sein dürfte.

....."

Am 19. April 1966 fand eine Besprechung im Büro des Notars Dr. Be statt. In dem darüber angefertigten, von den Beteiligten unterschriebenen Protokoll (Bl. 36 GA) wird die Besprechung wie folgt geschildert:

"Nachdem die Beteiligten zuvor von dem schriftlich fixierten Vertragsvorschlag des Herrn Dr. D Kenntnis genommen hatten, erklärte Dr. M, daß es ihm unmöglich sei, Dr. D eine Versuchs- und Probefrist bis zum Juli 66 geben zu können. Dr. D müsse sich heute entscheiden, ob er das vorgeschlagene Geschäft auch ohne vorherige Erprobungszeit machen wolle. Dr. M erklärte Dr. D, daß er ihn keineswegs drücken wolle und daß es selbstverständlich ganz in seinem Belieben stehe, die Forderung eines Sofortabschlusses abzulehnen, worüber Dr. M keineswegs verärgert wäre.

Dr. M. [REDACTED] erklärte, er müsse freie Hand haben und könne sich auf gar keinen Fall so lange binden.

Darauf erklärte Herr Dr. D. [REDACTED], daß er in Anbetracht der bereits erfolgten Unterrichtung insbesondere durch die des Herrn L. [REDACTED] und in Anbetracht des günstigen Eindrucks, den er von der Entwicklung des von Dr. M. [REDACTED] entwickelten Filters habe, von einer Probezeit absehen wolle und bereit sei, sofort abzuschließen.

Dr. M. [REDACTED] wies dann darauf hin, daß ihm für die Bundesrepublik einstweilen nur das "KNOW HOW" verkauft bzw. in Generallizenz und zur Auswertung übergeben werden könne. da die Erteilung eines für den Filter beantragten Patenten nicht sicher sei, dagegen könnten die Rechte aus dem spanischen und portugiesischen bereits erteilten Patent abgetreten werden und bezüglich aller anderen Länder mit Ausnahme der Schweiz und Italien, wo die entsprechenden Patentrechte bereits vor mehr als Jahresfrist veräußert seien, Verwertungsverträge abgeschlossen werden. In den Ländern, in denen keine Priorität beansprucht sei, würde Dr. M. [REDACTED] seine bestehenden Beziehungen zu Patentanwälten ausnutzen, um mit möglichst geringem Kostenaufwand Patente zu erlangen.

Dies vorausgeschickt kamen die beiden Parteien, nämlich Dr. D. [REDACTED] und Dr. M. [REDACTED] überein, daß am Mittwoch, den 20. cr. bei Dr. Be. [REDACTED] der endgültige Verwertungsvertrag stipuliert werden sollte, und zwar mit folgendem Inhalt:

Dr. D. [REDACTED] erhält die Verwertungsrechte in der Bundesrepublik sowie im In- und Ausland und wird auf Wunsch in Spanien und Portugal, wo bereits Patente erteilt sind, als Mitanmelder benannt. Das Recht, Mitanmelder zu sein, wird Herrn Dr. D. [REDACTED] auch für die Bundesrepublik eingeräumt. Ausgenommen von dieser Vereinbarung sind die Schweiz und Italien.

....."

Der am 20. April 1966 zwischen dem Kläger, der Beklagten und deren Ehemann im Beisein des Notars Dr. Be. [REDACTED]

abgeschlossene schriftliche Vertrag (Bl. 11 ff GA) enthält unter Nr. I zunächst eine Reihe von "Feststellungen". In der Nr. I 1 wird wegen der Einzelheiten des Verfahrens und der Grundlagen für seine praktische Verwendbarkeit auf das dem Vertrag beigelegte Exposé Bezug genommen; die Vertragschließenden machen dessen "sachliche Angaben" "zur Grundlage nachstehender Vereinbarungen". In den Nummern 7 und 8 heißt es (Bl. 12 GA):

".....

7. Die Vertragschließenden sind sich darüber einig, daß die tatsächlichen Voraussetzungen im wesentlichen gegeben sind, die Herr Dr. D. in seinem schriftlichen Angebot vom 16.4.1966 unter Ziffer B 11 - 14 als Voraussetzungen für den Abschluß eines Lizenzvertrages genannt hat. Dabei besteht Übereinstimmung darüber, daß für die Kalkulation es entscheidend nicht auf die Einzelzahlen sondern darauf ankommt, daß zwischen Selbstkosten und Abgabepreis eine Spanne von etwa 250.- DM liegt.
8. Die Eheleute M. erklären, daß sie in der Verwertung der Rechte aus der in Ziff. 1 genannten Patentanmeldung im In- und Ausland mit Ausnahme von Italien und Schweiz (Ziffer 3) frei sind und daß ihnen keinerlei Rechte Dritter bekannt sind, die der Ausübung der Generallizenz entgegenstehen."

Unter Nr. II des Vertrages folgen dann die getroffenen "Vereinbarungen". Es heißt dort (Bl. 13 GA):

"Die Eheleute M. übertragen nach Maßgabe nachstehender Bestimmungen an Herrn Dr. D. für das In- und Ausland mit Ausnahme von Schweiz und Italien die uneingeschränkte und ausschließliche Generallizenz zur Benutzung und Verwer-

tung sämtlicher Schutzrechte, Herstellungs- und Betriebserfahrungen, die sich ergeben

- a) aus den in Ziff. I 1 und 2 genannten Patentanmeldungen und -erteilungen,
- b) aus den den Anmeldungen zu Grunde liegenden Verfahren,
- c) aus weiteren Patent- oder Schutzrechtsanmeldungen, die mit den zu a und b genannten Anmeldungen und Verfahren sowie mit deren weiterer Entwicklung in erfinderischem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen und aus denen der Lizenzgeber Eigenrechte herzuleiten vermag.

Ausgenommen von der Generallizenz ist die Verwendung und Verwertung des Verfahrens zur Filterung von Gas und Luft, soweit sie nicht als Tabakfilter dient.

Zu den Herstellungs- und Betriebserfahrungen gehört das gesamte know how.

Für die Generallizenz gelten folgende Bedingungen:

1. Die Lizenz gilt unabhängig von der Geltungsdauer erteilter Schutzrechte unbeschränkt.
2. Für den Fall der Verletzung von Schutzrechten der obengenannten Art ist der Lizenznehmer berechtigt und verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zur Verteidigung der Schutzrechte zu treffen. Die Eheleute M. werden ihm in diesem Falle jede zur Verteidigung der Schutzrechte zweckmäßige Unterstützung gewähren.
3. Der Lizenznehmer ist berechtigt und verpflichtet, entsprechende Schutzrechte allein in anderen Ländern anzumelden, soweit dies zweckmäßig erscheint.
4. Der Lizenznehmer ist berechtigt, die Ausübung der Generallizenz ganz oder teilweise Dritten zu überlassen.
5. Dem Lizenznehmer steht es frei, die Art und Weise der Verwertung der Generallizenz nach freiem Ermessen zu bestimmen. Er bedarf jedoch der Zustimmung des Lizenzgebers, wenn

er von einem Verwertungsrecht keinen weiteren Gebrauch machen will.

6. Als Gegenwert für die ihm nach diesem Vertrag zustehenden Rechte gewährt der Lizenznehmer dem Lizenzgeber nachstehende Vergütungen:

a) Als Grundgebühr zahlt er einen Betrag von 120 000.-- DM, der wie folgt entrichtet wird:

DM 60 000.-- sofort,

weitere DM 60 000.-- zum 1. November 1966.

b) Als laufende Lizenz erhält der Lizenzgeber die Hälfte aller Erträge, die dem Lizenznehmer zufließen aus der gesamten Verwertung der Generallizenz. Einzelheiten regeln die Partner von Fall zu Fall."

.....

Zur "Durchführung" dieses Vertrages schlossen die Beteiligten am gleichen Tage einen weiteren, vom Notar Dr. Be [REDACTED] (UR Nr. [REDACTED]/[REDACTED]) beurkundeten Vertrag (Bl. 8 ff GA). Die Nummern 3 - 5 dieses Vertrages lauten:

"3. Hiermit überträgt die Erschinene zu 2) mit Zustimmung des Erschienenen zu 1) dem Erschienenen zu 3) die Generallizenz für das In- und Ausland zur Benutzung und Verwertung sämtlicher Schutzrechte aus den zu Ziffer 1 genannten Patentanmeldungen und etwaigen weiteren Anmeldungen, die mit den vorgenannten Anmeldungen in erfinderischem Zusammenhang stehen. Ausgenommen sind die Rechte aus den in der Schweiz und Italien erteilten oder angemeldeten Patenten.

4. Der Erschienenene zu 3) nimmt die gemäß Ziffer 3 übertragene Generallizenz an.

5. Die Erschienenene zu 2) bewilligt und beantragt die Eintragung des Erschienenen zu 3) als Generallizenznehmer und Mitanmelder in die von der Generallizenz erfaßten Patentregister des In- und Auslandes."

Der Kläger zahlte vereinbarungsgemäß 60 000,-- DM an die Beklagte. Ihm wurden die Anmeldungsunterlagen der deutschen Patentanmeldung und ein Filter übergeben. Er ließ diesen Filter verändern. Versuche mit dem (veränderten) Filter verliefen ergebnislos (vgl. dazu die Schreiben der Sch[REDACTED]'schen Fabrik bzw. der Firma KSB vom 13. Juli 1966 Bl. 20 GA, 31. August 1966 Bl. 18 GA, 22. September 1966 Bl. 19 GA). Ein anderer, Anfang Oktober 1966 von der Beklagten zur Verfügung gestellter Filter arbeitete bei einer Anordnung, bei der in 60 ltr. Wasser etwa 5 ltr. Erde und Sand gegeben worden waren, bei einem Filtrierdruck von 2,8 atü und mit einer Leistung von 120 - 180 ltr/h innerhalb von 4 Wochen einwandfrei; erst gegen Ende der Zeit zeigte sich - allerdings wechselnd - ein merkliches Sediment im Wasser (Schreiben der Sch[REDACTED]'schen Fabrik vom 5. Dezember 1966, Bl. 34 GA).

Den im November 1966 fällig gewordenen Betrag von weiteren 60 000.- DM zahlte der Kläger nicht mehr.

Mit der gegen die Beklagte und deren Ehemann gerichteten Klage verlangt der Kläger Schadensersatz wegen Nichterfüllung. Er hat die Klage in erster Linie darauf gestützt, daß ihm eine "Weltlizenz" auf der Grundlage noch zu erwerbender weiterer Schutzrechte versprochen worden sei, weitere Schutzrechte jedoch nicht zu erlangen gewesen seien, weil im Zeitpunkt des Vertrag-

schlusses die Prioritätsfrist schon abgelaufen gewesen sei und die Veröffentlichung der Patenterteilung in Spanien, Portugal, Italien und der Schweiz der Erlangung weiterer Patente neuheitshindernd entgegengestanden habe. Hilfsweise hat der Kläger in der ersten Instanz die Auffassung vertreten, die lizenzierte Erfindung sei technisch nicht brauchbar. In der zweiten Instanz hat der Kläger seinen Standpunkt geändert und geltend gemacht, die Beklagte sei ihrer Verpflichtung, die für die Herstellung eines für den vorgesehenen Zweck brauchbaren Geräts erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfügung zu stellen, nicht nachgekommen und befinde sich im Verzuge.

Der Kläger hat in erster Instanz beantragt, die Beklagten zur Zahlung von 3 000.- DM zu verurteilen. In der Berufungsinstanz hat er den Klageantrag auf 15 100.- DM erweitert.

Die Beklagten haben Klageabweisung beantragt. Sie haben die Ansicht vertreten, dem Kläger sei nach dem Wortlaut und dem Sinn und Zweck des Lizenzvertrages lediglich das Recht zur Verwertung der in der Bundesrepublik angemeldeten Erfindung in aller Welt eingeräumt worden. Sie haben behauptet, dem Kläger seien weitere Patente weder versprochen noch in Aussicht gestellt worden. Der Vertragsinhalt sei allein durch die Absatzmöglichkeiten in der Bundesrepublik bestimmt worden. Die lizenzierte Erfindung sei technisch brauchbar und für den vorgesehenen Zweck wirtschaftlich verwertbar. Ein von ihnen zur Verfügung gestellter Filter werde schon seit Jahren in einem Schwimmbecken in H. ver- wendet.

22

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Das Oberlandesgericht hat auf die Berufung der Beklagten die Klage abgewiesen und die Anschlußberufung des Klägers zurückgewiesen.

Mit der Revision verfolgt der Kläger sein Klagebegehren weiter. Er beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Urteils nach seinem zuletzt in der Berufungsinstanz gestellten Antrag zu erkennen.

Der beklagte Ehemann ist am 17. Dezember 1971 verstorben und von der beklagten Ehefrau beerbt worden. Die Klage richtet sich deshalb nur noch gegen die beklagte Ehefrau.

Die Beklagte beantragt,

die Revision des Klägers zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

A. Das Berufungsgericht hat die Klage, soweit sie darauf gestützt ist, daß die Beklagte nicht die versprochene "Weltlizenz" verschafft habe, für unbegründet erachtet, weil die Beklagte die im Lizenzvertrage übernommenen Verpflichtungen erfüllt habe.

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Aus den Verträgen vom 20. April 1966 ergebe sich, daß dem Kläger lediglich eine Generallizenz - für das In- und Ausland -

zur Verwertung der deutschen Patentanmeldung, des spanischen und des portugiesischen Patents sowie etwaiger Zusatzpatente eingeräumt worden sei. Der Wortlaut der Verträge biete keinen Anhalt für die Annahme, daß eine Generallizenz "unter der Voraussetzung weiterer Patente" gemeint gewesen sei. Die Anmeldung weiterer Patent im Ausland sei nicht maßgebend für den Vertragsabschluß gewesen. Dem Kläger sei es, wie aus dem von ihm gefertigten "Vorentwurf" vom 16. April 1966 zu entnehmen sei auf die Herstellung und den Vertrieb des Filters in der Bundesrepublik angekommen. Die Zahlungsverpflichtungen des Klägers seien nach den Verkaufserwartungen in der Bundesrepublik bemessen worden.

Die Angriffe der Revision gegen diese Auslegung des Lizenzvertrages sind begründet.

1. Soweit das Berufungsgericht dem schriftlichen Verträge vom 20. April 1966 und dem zu seiner Durchführung geschlossenen, notariell beurkundeten Verträge vom gleichen Tage entnimmt, die Generallizenz habe sich nur auf die Anmeldung in der Bundesrepublik sowie auf die in Spanien und Portugal erteilten Patente und nicht auf weitere noch zu erwerbende Patente bezogen, hat es wie der Revision zuzugeben ist, die Verträge unvollständig gewürdigt und auch sonstige, für die Auslegung wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen.

a) Das Berufungsgericht hebt zwar zutreffend hervor, daß dem Kläger die Generallizenz für das "In- und Ausland" erteilt worden sei. Das entspricht der Nr. II des schriftlichen Vertrages vom 20. April 1966. Dem

SS

Kläger ist dort die Generallizenz "für das In- und Ausland mit Ausnahme von Schweiz und Italien" eingeräumt worden. Es kann danach nicht zweifelhaft sein, daß sich das Benutzungs- und Verwertungsrecht des Klägers, von dem an der genannten Stelle die Rede ist, auf das gesamte In- und Ausland mit Ausnahme von Italien und der Schweiz erstrecken sollte. Das Berufungsgericht hat offenbar auch nicht verkannt, daß die Patentanmeldung in der Bundesrepublik sowie die Patente in Spanien und Portugal ein ausschließliches Benutzungsrecht, das nur mit Erlaubnis der Beklagten ausgeübt werden durfte, nur im Gebiet dieser Länder begründen konnten.

Das Berufungsgericht hätte sich deshalb die Frage stellen müssen, welche Befugnisse dem Kläger dann überhaupt für andere Länder eingeräumt werden konnten und sollten. Das Berufungsgericht meint ersichtlich, dem Kläger habe für diese Länder die Benutzung und Verwertung des der deutschen Anmeldung zugrunde liegenden Verfahrens gestattet werden sollen. Es bemerkt dazu selbst, daß die Erlaubnis, ein Erzeugnis herzustellen und zu vertreiben, ohne absichernde Schutzrechte nicht die gleiche wirtschaftliche Bedeutung habe wie die Auswertung von Schutzrechten. Im vorliegenden Falle fehlt jeder Anhalt dafür, daß eine solche Erlaubnis irgendwelche praktische Bedeutung hätte haben können. Die Einräumung der Generallizenz für andere Länder als Spanien, Portugal und die Bundesrepublik war deshalb für den Kläger nur dann von Interesse, wenn für diese Länder noch Patente angemeldet werden sollten, die ihm auch für diese Länder ein ausschließliches Benutzungsrecht sicherten.

b) Das Berufungsgericht hat auch nicht beachtet, daß in Nr. II des schriftlichen Vertrages als Gegenstand der Generallizenz nebeneinander genannt werden "Schutzrechte, Herstellungs- und Betriebserfahrungen" und dabei unterschieden wird zwischen solchen, die sich ergeben aus a) den Patentanmeldungen und -erteilungen in der Bundesrepublik, in Spanien und in Portugal, b) aus den den Anmeldungen zugrunde liegenden Verfahren und c) aus weiteren damit im Zusammenhang stehenden Patent- oder Schutzrechtsanmeldungen. Die Angabe unter Buchstabe b) bezieht sich schon nach ihrem Wortlaut nur auf das in der Bundesrepublik angemeldete Verfahren und sie kann, soweit es sich um "Schutzrechte" handelt, nur andere als die bereits angemeldeten oder erteilten betreffen. Die Auslegung des Berufungsgerichts würde insoweit voraussetzen, daß die Aufzählung "Schutzrechte, Herstellungs- und Betriebserfahrungen" auch alternativ gemeint wäre und daß - jedenfalls nach Ansicht der Vertragschließenden - selbständig lizenzierbare (vgl. dazu Benkard, Patentgesetz, 5. Aufl., Rdn. 40 zu § 9 PatG) Herstellungs- und Betriebserfahrungen vorhanden waren.

c) Das Berufungsgericht ist auch nicht auf die Bestimmung in Nr. II 3 des schriftlichen Vertrages vom 20. April 1966 eingegangen. In der vorausgehenden Nr. 2 ist ausdrücklich von Schutzrechten "der obengenannten Art", also der unter II a, b und c genannten Art die Rede. Es ist daher jedenfalls nicht ohne weiteres ersichtlich, daß sie die Nr. II 3, die den Lizenznehmer berechtigt und verpflichtet, "entsprechende Schutzrecht allein in anderen Ländern anzumelden, nur auf die unter

II c genannten Anmeldungen beziehen sollte, wie die Beklagte meint.

d) Die Revision rügt auch zu Recht, daß das Berufungsgericht das Besprechungsprotokoll vom 19. April 1966, auf das im schriftlichen Verträge vom 20. April 1966 unter I 6 Bezug genommen wird und das dem Verträge beigelegt worden ist, unberücksichtigt gelassen hat. Dieses Protokoll läßt jedenfalls insoweit Schlüsse auf die Vorstellungen der Parteien zu, als es nicht mit dem Verträge in Widerspruch steht. In dem Protokoll heißt es aber in bezug auf das der Anmeldung in der Bundesrepublik zugrunde liegende Verfahren: "In den Ländern, in denen keine Priorität beansprucht sei, würde Dr. M. seine bestehenden Beziehungen zu Patentanwälten ausnutzen, um mit möglichst geringem Kostenaufwand Patente zu erlangen." Danach war ins Auge gefaßt, daß für das in der Bundesrepublik angemeldete Verfahren noch in weiteren Ländern Patente erlangt werden sollten.

2. Auch soweit das Berufungsgericht dem "Vorentwurf" vom 16. April 1966 entnimmt, die Frage des Erwerbs von Schutzrechten in weiteren Ländern habe für den Vertragsschluß keine Rolle gespielt, weil es dem Kläger auf die Herstellung und den Vertrieb des Filters in der Bundesrepublik angekommen sei, greifen die Rügen der Revision durch. Das folgt schon aus den Ausführungen oben zu 1 a - c. Denn wenn die Verträge vom 20. April 1966 Anhaltspunkte dafür bieten, daß die Parteien die Erlangung von Patenten in weiteren Ländern vorgesehen haben, dann widerspricht es der Lebenserfahrung, daß sie dem Erwerb von Schutzrechten für das

in der Bundesrepublik angemeldete Verfahren in weiteren ausländischen Staaten keine Bedeutung beigemessen hätten. Das Berufungsgericht hat aber auch den "Vorentwurf" des Klägers vom 16. April 1966 nicht vollständig gewürdigt. Aus diesem Vorentwurf ergibt sich zwar, daß sich das Interesse des Klägers zunächst und in erster Linie auf den deutschen Markt bezog. In diesem "Vorentwurf" ist aber auch gesagt, daß der Kläger "zur Ausweitung des Absatzes" im Ausland ermächtigt sein solle, weitere Patente -"denselben Lizenzgegenstand betreffend" - im Ausland anzumelden und zu verwerten sowie Anträge zu stellen und Erklärungen gegenüber Behörden und Privaten "im In- und Ausland" abzugeben, "soweit solche das jetzt angemeldete Patent und dessen Verbreiterung oder Sicherung usw. betreffen, einschließlich von notwendigen Schutzabkommen, Verletzungsmaßnahmen usw." (Nr. 17 des Vorentwurfs), und daß der Kläger berechtigt sein solle, die Lizenzverwertung im In- und Ausland selbst vorzunehmen, Firmen dafür zu gründen, Partner zu suchen und sich fremden Firmen mit Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung anzuschließen (Nr. 7 des Vorentwurfs).

II. Die vom Berufungsgericht gegebene Begründung, die dem Kläger eingeräumte Generallizenz habe sich nicht auf noch zu erwerbende weitere Schutzrechte für das in der Bundesrepublik angemeldete Verfahren bezogen und nach dem Willen der Vertragschließenden auch nicht beziehen sollen, erweist sich somit als nicht haltbar. Der Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung kann, soweit er den Erwerb weiterer Patente betrifft,

auch nicht aus anderen Gründen für unbegründet erachtet werden (§ 563 ZPO).

1. Auch wenn mit der Revision davon ausgegangen wird, daß das in der Bundesrepublik angemeldete Verfahren in weiteren ausländischen Staaten zum Patent angemeldet werden sollte und daß der Kläger der Beklagten erkennbar auf den Erwerb weiterer Schutzrechte Wert gelegt hat, dann ergibt sich daraus noch nicht, daß die Beklagte für den Erwerb weiterer Schutzrechte einzustehen hatte mit der Folge, daß sie wegen der mangelnden Aussicht auf Erteilung von Schutzrechten in weiteren ausländischen Staaten Schadensersatz wegen Nichterfüllung leisten müßte, wie das Landgericht angenommen hat.

In Rechtsprechung und Rechtslehre besteht Übereinstimmung darüber, daß der Lizenzgeber grundsätzlich verpflichtet ist, dem Lizenznehmer das Benutzungsrecht, das Gegenstand des Lizenzvertrages ist, ungeschmälert zu verschaffen (vgl. dazu Reimer, Patentgesetz, 3. Aufl., Rdn. 25 zu § 9 PatG; Klauer/Möhring, Patentrechtskommentar, 3. Aufl., Rdn. 58 zu § 9 PatG; Benkard aaO Rdn. 68 zu § 9 PatG; Krausse/Kathlun/Lindenmaier, Rdn. 39 zu § 9 PatG und die jeweils dort angeführte Rechtsprechung). Bei Einräumung einer Lizenz an einem Patent haftet der Lizenzgeber daher nach Maßgabe der §§ 437, 440, 320 ff BGB für den rechtlichen Bestand des Patents im Zeitpunkt des Vertragsschlusses (Reimer aaO; Klauer/Möhring aaO; Benkard aaO; Krausse/Kathlun/Lindenmaier aaO). Bei einer erst zum Patent angemeldeten Erfindung hat der Lizenzgeber dem Lizenznehmer das Benutzungsrecht an der Erfindung

zu verschaffen; er hat jedoch, falls im Verträge nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart ist, nicht dafür einzustehen, daß das beantragte Patent erteilt wird (Reimer aaO Rdn. 34 zu § 9 PatG; Klauer/Möhring aaO Rdn. 84 zu § 9 PatG; Benkard aaO Rdn. 80 zu § 9 PatG m. w. N.). Diese Grundsätze gelten auch für Lizenzverträge über eine Erfindung, die noch nicht zum Patent angemeldet worden ist, für die jedoch ein Schutzrecht angestrebt wird (Klauer/Möhring Rdn. 87 a.E. zu § 9 PatG; Benkard aaO). Die ihnen zugrunde liegenden Erwägungen treffen auch für den Fall zu, daß sich der Lizenzvertrag auch auf noch anzumeldende ausländische Patente bezieht. Die mangelnde Aussicht, in weiteren ausländischen Staaten für die in der Bundesrepublik angemeldete Erfindung Patentschutz zu erlangen, berechtigt deshalb den Kläger noch nicht, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Er hat nur dann einen derartigen Anspruch, wenn die Beklagte die Gewähr für die Patenterteilung übernommen, Zusicherungen gemacht oder aber ihr bei Vertragsabschluß bekannte Umstände, die der Patenterteilung entgegenstehen konnten, verschwiegen hat (vgl. dazu insbes. Reimer aaO Rdn. 34 zu § 9 PatG; Klauer/Möhring aaO Rdn. 58 zu § 9 PatG).

2. Die Verträge vom 20. April 1966 und die Unterlagen über die vorausgegangenen Erörterungen geben über diese Umstände keinen eindeutigen Aufschluß.

a) Die Verträge vom 20. April 1966 bieten zwar, wie oben (zu I 1) schon dargelegt wurde, Anhaltspunkte dafür, daß die der deutschen Anmeldung zugrunde liegende Erfindung noch in weiteren ausländischen Staa-

11
22

ten zur Patenterteilung angemeldet werden sollte und die Generallizenz sich auch auf die noch zu erwerbenden Schutzrechte beziehen sollte. Die Verträge geben jedoch keinen hinreichenden Anhalt dafür, daß die Beklagte die Gewähr für die Erteilung weiterer Schutzrechte übernehmen wollte. Gegen eine solche Annahme spricht vielmehr der Umstand, daß die Beklagte eine Garantie für die Erteilung des in der Bundesrepublik angemeldeten Patents bei der Besprechung am 19. April 1966 abgelehnt hat. Denn nach dem Protokoll über diese Besprechung hat die Beklagte darauf hingewiesen, daß in der Bundesrepublik einstweilen nur das "Know-how" zur Verfügung gestellt werden könne, weil die Erteilung des beantragten Patents nicht sicher sei.

b) In der Zeitungsanzeige vom 19. März 1966 war der in Rede stehende Filter als "Neuheit" bezeichnet worden. Diese Angabe ist bei der Besprechung am 19. April 1966 von der Beklagten dahin präzisiert worden, daß es bisher keine elektrostatischen Filter auf dem deutschen Markt gebe. In Nr. 8 des schriftlichen Vertrages vom 20. April 1966 hat die Beklagte erklärt, sie sei in der Verwertung der Rechte aus der deutschen Patentanmeldung "im In- und Ausland mit Ausnahme von Italien und Schweiz" frei und ihr seien auch keine der Ausübung der Generallizenz entgegenstehende Rechte Dritter bekannt. Die etwa darin liegende Zusicherung bezog sich danach nur auf das Erfinderrecht (§ 3 PatG) und auf das Fehlen von Rechten Dritter. Auch aus der Erklärung des Ehemanns der Beklagten bei der Besprechung am 19. April 1966, er werde in den Ländern, "in denen keine Priorität beansprucht sei", seine Bezie-

hungen zu Patentanwälten ausnutzen, um mit möglichst geringem Kostenaufwand Patente zu erlangen, läßt sich entgegen der Ansicht der Revision eine Zusicherung, daß nachzusuchende Patente erteilt würden und daß dafür die Priorität der deutschen Anmeldung beansprucht werden könne, nicht entnehmen.

c) Die tatsächlichen Umstände, die der Erteilung von Patenten in weiteren Ländern entgegenstanden - der Ablauf der Prioritätsfrist des Art. 4 Abschn. C der Pariser Verbandsübereinkunft und die mit der Patenterteilung in ausländischen Staaten verbundene Veröffentlichung der Erteilungsunterlagen - sind von der Beklagten mitgeteilt und in den Verträgen vom 20. April 1966 genannt worden. Unstreitig nicht hingewiesen hat die Beklagte den Kläger dagegen auf die rechtlichen Folgen dieser Umstände. Die Aufklärungspflicht des Lizenzgebers bezieht sich jedoch nur auf solche das Patent gefährdende Umstände, von denen er bei Abschluß des Lizenzvertrages Kenntnis hatte (Klauer/Möhring aaO Rdn. 58 zu § 9 PatG). Die Ersatzpflicht der Beklagten hängt daher insoweit davon ab, ob ihr selbst oder ihrem verstorbenen Ehemann, dessen Kenntnis der Beklagten nach § 166 Abs. 1 BGB zuzurechnen wäre, die rechtlichen Folgen des Ablaufs der Prioritätsfrist und der Patenterteilung in ausländischen Staaten bei Abschluß des Lizenzvertrages bekannt waren. Das angefochtene Urteil enthält insoweit keine tatsächlichen Feststellungen.

III. Der Streitfall bedarf daher, soweit der Schadensersatzanspruch des Klägers darauf gestützt ist, daß Patente in weiteren ausländischen Staaten nicht

mehr zu erlangen waren, weiterer tatrichterlicher Prüfung, bei der das Vorbringen des Klägers über den Ablauf der Verhandlungen und die Beweisantritte des Klägers zu berücksichtigen sind. Wenn diese Prüfung ergeben sollte, daß die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung nicht gegeben sind und sich weiterhin herausstellen sollte, daß beide Parteien die Rechtsfolgen der Veröffentlichung der Patenterteilung in Spanien nicht gekannt haben, könnte sich die Frage stellen, ob der Betrag der vom Kläger übernommenen Zahlungen unter dem Gesichtspunkt des teilweisen Fehlens der Geschäftsgrundlage (vgl. dazu BGH GRUR 1961, 466, 467 ff - Gewinde-rolchkopf) dem Umstand, daß weitere Schutzrechte nicht erlangt werden konnten, anzupassen ist.

B. I. Soweit die Klage darauf gestützt ist, daß die Beklagte ihrer Verpflichtung, Herstellungs- und Betriebserfahrungen zur Verfügung zu stellen, nicht nachgekommen sei, hat das Berufungsgericht ausgeführt:

Die Beklagte habe die Anmeldungsunterlagen und einen Filter zur Verfügung gestellt, der den zu stellenden Anforderungen unstreitig genüge. Der Kläger habe nicht dargetan, welche Kenntnisse und Erfahrungen er noch für eine Produktion von Filtern der in Rede stehenden Art benötigt habe. Der Kläger habe im übrigen auch nicht vorgetragen, daß er die Übermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen abgemahnt oder daß er Gründe gehabt habe, die eine Mahnung entbehrlich machten.

Auch insoweit sind die Angriffe der Revision begründet.

1. Der Kläger hatte zwar in der Berufungsinstanz nicht bestritten, daß der von der Beklagten hergestellte VersuchsfILTER ordnungsmäßig funktionierte. Er hatte jedoch in der Berufsungsbeantwortung (S. 2 f Bl. 93/94 GA) darauf hingewiesen, daß dieser VersuchsfILTER nur eine Stundenleistung von 120 - 180 ltr. erbringe und eine solche Leistung für den vorgesehenen Zweck völlig unzureichend sei; auch der FILTER, der in N- I- vorgeführt worden sei, habe nur eine unzureichende Leistung erbracht. In der für den vorgesehenen Zweck erforderlichen Größe funktioniere ein solcher FILTER nicht (Berufungsbeantwortung S. 5, Bl. 96 GA; Schriftsatz vom 26. Oktober 1968 S. 6, Bl. 152 GA). Nach H- dagegen habe die Beklagte ein FILTERGERÄT geliefert, das eine ausreichende Leistung erbringe, um ein Schwimmbecken zu säubern. Der Kläger hat hieraus den Schluß gezogen, daß die Beklagte in der Lage sei, ein Gerät herzustellen, das den im Vertrag vorausgesetzten Anforderungen genüge, daß sie ihm, dem Kläger, jedoch die dafür erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen nicht zur Verfügung gestellt habe (Schriftsatz vom 26. Oktober 1968 S. 6, Bl. 153 GA). Damit hatte der Kläger, wie der Revision zuzugeben ist, die Kenntnisse und Erfahrungen, um die es ihm ging, ausreichend bezeichnet. Welche Kenntnisse und Erfahrungen im einzelnen dazu notwendig waren, um den bei kleineren Geräten erzielbaren Erfolg auch bei größeren Geräten zu erzielen, konnte der Kläger nicht angeben, da ihm das nach seinem Vortrag gerade nicht bekannt war.

2. Der Kläger hatte im Schriftsatz vom 26. Oktober 1968 (S. 7, Bl. 153) weiterhin vorgetragen, er habe sich in gemeinsamer Arbeit mit dem Ehemann der Beklagten um die Herstellung eines Geräts bemüht, das die gleiche Leistung wie das in Hanau eingesetzte erbringe; die Herstellung eines solchen Geräts sei nicht gelungen. Der Revision ist zuzugeben, daß darin ein Umstand liegen könnte, der die Setzung einer Frist für die im Lizenzvertrage versprochene Überlassung der Herstellungs- und Betriebserfahrungen (Nr. II des schriftlichen Vertrages vom 20. April 1966) entbehrlich machen konnte.

II. Das angefochtene Urteil kann daher auch, soweit es die Überlassung des "Know-how" betrifft, nicht bestehen bleiben. Der Streitfall bedarf auch insoweit erneuter tatrichterlicher Würdigung.

Das Berufungsgericht wird - gegebenenfalls unter Zuziehung eines technischen Sachverständigen - insbesondere zu prüfen haben, welchen Anforderungen das in Rede stehende Filtergerät genügen mußte, um für den im Vertrag vorausgesetzten Zweck brauchbar zu sein, ob der von der Beklagten zur Verfügung gestellte Filter diesen Anforderungen entspricht und ob, wenn das nicht der Fall war, ein Fachmann durchschnittlichen Könnens anhand der Anmeldungsunterlagen der deutschen Patentanmeldung und des überlassenen Filters in der Lage war, ein für den vorausgesetzten Zweck geeignetes Gerät herzustellen oder ob es dazu besonderer Kenntnisse und Erfahrungen bedurfte.

C. Zur Vornahme der noch erforderlichen Prüfung war die Sache an das Berufungsgericht zurückzuweisen. Da das Berufungsgericht zugleich das zur Entscheidung von kartellrechtlichen Fragen berufene Gericht ist, ist es in der Lage, auch die auftretenden kartellrechtlichen Fragen, die sich u. a. aus Nr. II 1 des schriftlichen Vertrages vom 20. April 1966 und im Hinblick auf die Lizenzierung einer im Vertragsgebiet weitgehend ungeschützten Erfindung aus Nr. II 6 b dieses Vertrages ergeben können, zu prüfen und zu entscheiden.

Das Berufungsgericht wird auch über die Kosten der Revision zu entscheiden haben, da die Entscheidung darüber von dem noch ungewissen Ausgang des Rechtsstreits abhängt.

Trüstedt

Claßen

Ballhaus

Bruchhausen

Schwerdtfeger