



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

X ZR 144/00

Verkündet am:  
14. Mai 2002  
Wermes  
Justizhauptsekretär  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: \_\_\_\_\_ nein  
BGHR: \_\_\_\_\_ ja

Abstreiferleiste

BGB §§ 197 a.F., 812, 818 Abs. 2; ZPO § 322

- a) Wird in den Entscheidungsgründen eines die Leistungsklage abweisenden Urteils ein bestimmter materiellrechtlicher Anspruch ausdrücklich als nicht beschieden bezeichnet, kann es dem Kläger nicht verwehrt werden, diesen Anspruch in einem weiteren Verfahren geltend zu machen.
- b) Ist dem Lizenznehmer eines formunwirksamen Know-how-Vertrages das technische Wissen vertragsgemäß überlassen worden und hat der Lizenznehmer vereinbarungsgemäß das Know-how oder Teile davon mit Erfolg zum Patent angemeldet, so hat er bis zum Widerruf oder zur Nichtigerklärung des Patents an einer Vorzugsstellung teil, wenn das Patent bis dahin von den Mitbewerbern respektiert wird. Für die bis dahin vorgenommenen Verwertungshandlungen schuldet er Wertersatz.

- c) Der kurzen Verjährungsfrist des § 197 BGB a.F. unterliegt nicht nur der vertragliche Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebühren, sondern auch der Anspruch auf ein Surrogat wie der Anspruch auf Wertersatz aus Bereicherungsrecht.

BGH, Urt. v. 14. Mai 2002 - X ZR 144/00 - OLG Düsseldorf  
LG Düsseldorf

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. März 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das am 20. Juli 2000 verkündete Schlußurteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert.

Die Widerklage wird abgewiesen.

Im übrigen wird das Urteil aufgehoben und der Rechtsstreit im Umfang der Aufhebung zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Vater des Klägers übertrug mit Vertrag vom 15. April 1987 dem Kläger ein "Innovations-Gurtbandreinigungs-Technologiepaket" zur freien Verfügung, über das der Kläger und die Beklagte zu 1, zu deren persönlich haftenden Gesellschaftern der Beklagte zu 2 gehört, am 6. März 1989 einen Vertrag

geschlossen. Nach dessen § 1 sollte der Kläger der Beklagten zu 1 das "Innovations-Gurtbandreinigung-Know-how" zur kommerziellen Nutzung überlassen. § 2 bestimmt, daß der Kläger sämtliche Schutzrechte des in § 1 genannten Know-how auf die Beklagte zu 1 übertragen sollte, die sich verpflichtete, auf die Dauer der Laufzeit der anzumeldenden Schutzrechte den Vertrag einzuhalten und die Kosten für die Anmeldung und Erhaltung der Schutzrechte zu übernehmen, die bei Auflösung des Vertrages mit allen Rechten und Pflichten auf den Kläger übergehen sollten. Nach § 8 des Vertrages sollte der Kläger einen Erlösanteil von 20 % des erzielten Umsatzes aus der Technologie inklusive Ersatz- und Verschleißteile erhalten. Die Zahlung sollte in Quartalsabständen erfolgen und der Kläger nach Ablauf eines Geschäftsjahres eine nachprüfbare Information über den getätigten Jahresumsatz erhalten.

Am 12. Mai 1989 reichte die Beklagte zu 1 die eine Vorrichtung zum Reinigen von Förderbändern betreffende Patentanmeldung (39 15 609) beim Deutschen Patentamt ein, die am 15. November 1990 offengelegt wurde. Nachdem mit Vertrag vom 19. Januar 1990 der Anteil des Klägers an den Umsätzen auf 15 % reduziert worden war, zahlte die Beklagte zu 1 für die Zeit vom ersten Quartal 1990 bis zum ersten Quartal 1992 einschließlich insgesamt 78.706,91 DM an den Kläger. Weitere Zahlungen verweigerte sie mit der Begründung, der Vertrag sei unwirksam, jedenfalls aber zum 31. Dezember 1992 gekündigt. Der Kläger machte daraufhin seine vertraglichen Vergütungsansprüche im Wege einer 1992 erhobenen Stufenklage geltend, die in zweiter Instanz vom Kartellsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf mit der Begründung abgewiesen wurde, der Vertrag sei wegen Verstoßes gegen § 34 GWB a. F. formunwirksam, weil die Parteien nicht alle getroffenen Vereinbarungen in

den schriftlichen Vertragstext aufgenommen hätten (Urteil vom 9.8.1994 - U (Kart) 17/94).

Während dieses Rechtsstreits setzte das Landgericht Düsseldorf mit einstweiliger Verfügung vom 5. Mai 1993 auf Antrag des Klägers einen Sequester ein, der die Patentanmeldung weiterbetrieb. Mit Beschluß vom 14. Dezember 1993, der am 20. Juli 1995 veröffentlicht wurde, erteilte das Deutsche Patentamt das Patent 39 15 609 (im folgenden Streitpatent) mit insgesamt 15 Patentansprüchen, dessen Anspruch 1 wie folgt lautet:

"Vorrichtung zum Reinigen von Förderbändern mit wenigstens einer an starren Auslegerarmen angeordneten Abstreiferleiste zur Beaufschlagung der Arbeitsfläche des Gurtbandes im Untertrum, wobei die Auslegerarme um eine Drehachse schwenkbar und von Federn zur Aufbringung des Anpreßdruckes beaufschlagbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Auslegerarme (2, 2 a, 2 b; 2 a", 2 b") in ihrer Länge verstellbar und in unmittelbarer Nähe der Drehachse (5) mit den Federn (6, 6 a, 13, 13 a) ausgerüstet sind."

Im vorliegenden Rechtsstreit hat der Kläger von den Beklagten zu 1 und 2 die Übertragung und Einwilligung in die Umschreibung des Streitpatents, die Zahlung von 79.872,76 DM für den Zeitraum vom 1. April 1992 bis 30. September 1993 sowie für den Zeitraum ab 1. Oktober 1993 Rechnungslegung und Feststellung der Pflicht zur Herausgabe gezogener Nutzungen in Gestalt der Zahlung einer angemessenen Lizenz unter dem Gesichtspunkt ungerechtfertigter Bereicherung begehrt. Darüber hinaus hat er die Zustimmung des Beklagten zu 3 zur Streichung als Miterfinder des Streitpatents verlangt.

Das Landgericht hat durch Teil- und Grundurteil unter Abweisung der insoweit auch gegen den Beklagten zu 2 gerichteten Klage die Beklagte zu 1 zur Übertragung und Einwilligung in die Umschreibung des Streitpatents auf den Kläger verurteilt, ferner hat es den Beklagten zu 3 verurteilt, seiner Streichung als Miterfinder des Streitpatents zuzustimmen. Im übrigen hat das Landgericht die Beklagten zu 1 und 2 zur Rechnungslegung über die Benutzung der Erfindung in der Zeit ab 1. Oktober 1993 verurteilt und festgestellt, daß die Beklagten zu 1 und 2 als Gesamtschuldner verpflichtet seien, dem Kläger die aus dem Streitpatent gezogenen Nutzungen nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung in Gestalt der Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr herauszugeben. Die den Zeitraum vom 1. April 1992 bis zum 30. September 1993 betreffenden Zahlungsansprüche hat das Landgericht dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt.

Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufung und der Kläger Anschlußberufung eingelegt. Über die Ansprüche auf Übertragung und Umschreibung des Streitpatents, auf Änderung der Erfinderbenennung und die von den Beklagten im Berufungsrechtszug geltend gemachten Ansprüche auf Erstattung von im Zusammenhang mit der Anmeldung des Streitpatents aufgewendeten Kosten ist durch rechtskräftiges Teilurteil des Berufungsgerichts entschieden worden. Während des weiteren Berufungsverfahrens ist das Streitpatent auf Einspruch eines Dritten durch Beschluß des Bundespatentgerichts widerrufen worden. Die Beklagte zu 1 hat daraufhin Widerklage auf Rückzahlung der von ihr an den Kläger gezahlten 78.706,91 DM erhoben, die Beklagte zu 1 und der Beklagte zu 2 haben ihr Begehren auf Abweisung der Klage zur Rechnungslegung und Feststellung der Zahlungspflicht weiterverfolgt. Der Klä-

ger hat die Zurückweisung der Berufung, Abweisung der Widerklage und im Wege der Klageerweiterung Rechnungslegung und Feststellung der Zahlungsverpflichtung der Beklagten zu 1 und 2 bis zum 22. Juni 1997 verlangt. Er ist der Widerklage unter anderem durch Erhebung der Einrede der Verjährung entgegengetreten.

Das Berufungsgericht hat die Klage hinsichtlich der nach seinem Teilurteil noch in Streit stehenden Ansprüche auf Zahlung, Rechnungslegung und Feststellung der Zahlungsverpflichtung abgewiesen und den Kläger auf die Widerklage verurteilt. Mit der Revision verfolgt der Kläger seine Anträge aus der Berufungsinstanz weiter. Die Beklagten sind der Revision entgegengetreten.

#### Entscheidungsgründe:

Die Revision hat Erfolg.

I. Das Berufungsgericht hat die Klage, soweit über sie nach dem rechtskräftigen Teilurteil des Berufungsgerichts noch zu entscheiden war, als unbegründet abgewiesen und ist damit von ihrer Zulässigkeit ausgegangen. Das läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Denn die Rechtskraft des den vertraglichen Anspruch des Klägers auf Zahlung von Lizenzgebühren gegen die Beklagte zu 1 und den Beklagten zu 2 abweisenden Urteils des Kartellsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. August 1994 steht der Geltendmachung bereicherungsrechtlicher Ansprüche im vorliegenden Verfahren nicht entgegen.

1. Nach ständiger Rechtsprechung erfaßt die Rechtskraft eines Urteils, das auf vertraglicher Grundlage geltend gemachte Zahlungsansprüche abweist, auch konkurrierende Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung selbst dann, wenn das Gericht den Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung oder einen sonstigen rechtlichen Gesichtspunkt übersehen hat (BGH Urt. v. 13.12.1989 - IVb ZR 19/89, NJW 1990, 1795; Urt. v. 17.3.1995 - V ZR 178/93, NJW 1995, 1757). Das gilt unabhängig davon, ob man den Kläger für befugt hält, die Rechtsanwendung mit verbindlicher Wirkung für das Gericht auf einen von mehreren konkurrierenden materiellen Ansprüchen zu beschränken (verneinend die h.M., vgl. MünchKomm./Gottwald, ZPO 2. Aufl., § 322 ZPO Rdn. 106; a.A. MünchKomm./Lüke, aaO, vor § 253 ZPO Rdn. 36), da eine solche Beschränkung, sofern man sie nach dieser Meinung für zulässig und für das Gericht bindend erachtet, keinen Einfluß auf den Umfang der materiellen Rechtskraft des klageabweisenden Urteils hat (MünchKomm./Lüke, aaO, § 253 ZPO Rdn. 71 ff.).

2. Bei der Bestimmung des Umfangs der Rechtskraft eines die Leistungsklage abweisenden Urteils sind allerdings Tatbestand und Entscheidungsgründe einschließlich des Parteivorbringens heranzuziehen, da allein sich aus der Urteilsformel Streitgegenstand und damit Inhalt und Umfang der getroffenen Entscheidung nicht notwendig erkennen lassen (BGH Urt. v. 13.12.1989 - IVb ZR 19/89, NJW 1990, 1795 m.w.N.). Eine Einschränkung des Umfangs der Rechtskraft eines die Leistungsklage abweisenden Urteils wird danach angenommen, wenn dem Urteil zu entnehmen ist, daß das Gericht einen rechtlichen Gesichtspunkt bewußt ausgespart hat. Eine Einschränkung der Rechtskraft eines die Leistungsklage abweisenden Urteils ist danach dann geboten, wenn der Entscheidung unmißverständlich der Wille des Prozeßgerichts

zu entnehmen ist, über den zugrunde liegenden Sachverhalt nicht abschließend zu erkennen und dem Kläger so eine Klage zu diesem Anspruch auf der gleichen tatsächlichen Grundlage und aufgrund von bereits im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vorliegenden Umständen vorzubehalten (Zöller/Vollkommer, ZPO 23. Aufl., vor § 322 ZPO Rdn. 42, 43; dahingestellt in BGH Urt. v. 22.11.1988 - VI ZR 341/87, NJW 1989, 393).

Ein Vorbehalt in diesem Sinne ergibt sich hier aus den Entscheidungsgründen des Urteils des Kartellsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 8. August 1994. Denn dort ist ausgeführt, daß sich das Gericht gehindert sah, über bereicherungsrechtliche Ansprüche zu entscheiden, weil sie der Kläger in diesem Verfahren nicht zur Entscheidung gestellt habe.

II. In der Sache führt die Revision zur Abweisung der Widerklage und im übrigen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision.

A) Zur Klage:

1. Das Berufungsgericht hat zur Abweisung der Ansprüche des Klägers aus ungerechtfertigter Bereicherung und auf Rechnungslegung ausgeführt, sie seien schon deshalb unbegründet, weil das Streitpatent rechtskräftig mit Wirkung ex tunc widerrufen sei. Zwar habe der Bundesgerichtshof wiederholt entschieden, daß derjenige, dem eine entgeltliche Lizenz an einem später widerrufenen oder für nichtig erklärten Patent erteilt worden sei, die vereinbarte Lizenzgebühr für die Zeit bis zum Widerruf oder zur Nichtigklärung des lizen-

zierten Schutzrechts zu zahlen habe. Diese Rechtsprechung sei aber vorliegend nicht anwendbar, weil es an einem wirksamen Lizenzvertrag fehle, der dem Lizenznehmer gegenüber dem Lizenzgeber eine geschützte Rechtsposition hinsichtlich der Nutzung des lizenzierten Schutzrechts gebe. Vielmehr hätten die Beklagten von Anfang an befürchten müssen, wegen der Unwirksamkeit des Vertrages vom Kläger jederzeit auf Unterlassung der weiteren Nutzung in Anspruch genommen zu werden.

Weiter hat das Berufungsgericht ausgeführt, dem Kläger könnten gegen die Beklagten zu 1 und 2 Zahlungs- und Rechnungslegungsansprüche nur zustehen, wenn diese durch die Nutzung des ihnen vom Kläger überlassenen Know-how und/oder durch eine bis zum Widerruf des Streitpatents bestehende faktische Vorzugsstellung auf seine Kosten etwas erlangt hätten. Das sei nicht der Fall. Das den Beklagten vom Kläger überlassene Know-how habe lediglich in den vom Vater des Klägers stammenden Zeichnungen bestanden, eine darüber hinausgehende Beratung hätten die Beklagten nicht erhalten. Die Zeichnung JO 200, in der nach dem Vortrag des Klägers der "entscheidende Erfindungsgedanke" niedergelegt sei, sei in die Anmeldung des Streitpatents übernommen worden und daher mit der Offenlegung der Patentanmeldung allgemeinkundig geworden, so daß jedenfalls für die Zeit nach der Offenlegung der Patentanmeldung eine zur Herausgabe von Nutzungsvorteilen verpflichtende Bereicherung nicht angenommen werden könne. Eine solche liege auch für die Zeit vor der Offenlegung nicht vor. Nach dem eigenen Vorbringen des Klägers sei eine Vorrichtung, bei welcher die von den Federn beaufschlagten Hebelarme der Ausleger so kurz wie in der Zeichnung JO 200 dargestellt seien, nicht brauchbar, weil eine Verkürzung der Hebelarme auf weniger als 120 mm weder sinnvoll noch überhaupt möglich sei. Die von den Beklagten hergestellten und

gelieferten Abstreifer des Typs 530 wiesen einen Abstand von 160 mm zwischen Drehachse und Angriffspunkt der Feder auf und entsprächen daher nicht der Zeichnung JO 200. Zwar entsprächen die Abstreifer des Typs 523 weitgehend der Zeichnung JO 310, Abstreifer diesen Typs seien von den Beklagten aber nach dem eigenen Vorbringen des Klägers nie gebaut worden. Da die von den Beklagten ohne Verwertung des ihnen überlassenen Know-how durch eigene Leistung entwickelten Abstreifer mit ihrem gegenüber der Erfindung des Vaters des Klägers wesentlich größeren Abstand der Feder zur Drehachse der Auslegerarme auch vom Gegenstand des Streitpatents keinen Gebrauch gemacht hätten - die Feder sei entgegen dem Patentanspruch und der Beschreibung nicht in unmittelbarer Nähe der Drehachse angebracht -, seien den Beklagten durch die Anmeldung des Streitpatents keine Vorteile erwachsen, die sie dem Kläger herausgeben müßten. Denn das Streitpatent habe es ihnen nicht ermöglicht, etwaige Mitbewerber wegen des Vertriebs gleichartiger Vorrichtungen rechtlich in Anspruch zu nehmen.

2. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

a) Das Berufungsgericht ist bei seinen Erwägungen zutreffend davon ausgegangen, daß es sich bei dem von den Parteien am 6. März 1989 geschlossenen Vertrag um einen Patentlizenz- und Know-how-Vertrag handelt, der - was hier nach der rechtskräftigen Entscheidung in dem Vorprozeß zwischen den Parteien über die vom Kläger geltend gemachten Lizenzansprüche zugrunde zu legen ist - wegen Verstoßes gegen das kartellrechtliche Schriftformerfordernis nach § 34 GWB a.F. unwirksam ist, so daß dem Kläger Ansprüche auf Zahlung der vertraglich vereinbarten Lizenzgebühren und vertragliche Ansprüche auf Rechnungslegung nicht zustehen.

b) Die Beklagten haben aufgrund des formnichtigen Lizenzvertrages durch Leistung des Klägers das Know-how erlangt, das der Kläger der Beklagten zu 1 auf Grund des Vertrages vom 6. März 1989 in Form von technischen Zeichnungen zur wirtschaftlichen Verwertung überlassen hat. Davon, daß die Beklagte zu 1 diese technischen Kenntnisse durch Leistung des Klägers zur wirtschaftlichen Verwertung erlangt hat, geht auch das Berufungsgericht aus.

c) Bei dieser Sachlage können Ansprüche des Klägers auf Wertersatz für die von der Beklagten zu 1 aus der Verwertung des Lizenzgegenstandes gezogenen Nutzungen (§ 818 Abs. 2 BGB) nicht schon dem Grunde nach verneint werden. Denn im Falle eines formnichtigen, aber durchgeführten Lizenzvertrages kann die Position, die der Lizenznehmer durch die Übertragung des Lizenzgegenstandes erlangt hat, nicht herausgegeben werden. Deshalb kommen im Umfang der tatsächlichen Nutzung des Lizenzgegenstandes durch den Lizenznehmer grundsätzlich Ansprüche auf Wertersatz gemäß § 818 Abs. 2 BGB in Betracht (Sen.Urt. v. 14.3.2000 - X ZR 115/99, GRUR 2000, 685 - formunwirksamer Lizenzvertrag; BGH Urt. v. 17.3.1998 - KZR 42/96, GRUR 1998, 838 - Lizenz- und Beratungsvertrag; Urt. v. 6.5.1997 - KZR 42/95, GRUR 1997, 781 - sprengwirkungshemmende Bauteile). Die Erwägungen, mit denen das Berufungsgericht derartige Ansprüche des Klägers gleichwohl verneint hat, sind nicht frei von Rechtsfehlern.

aa) Die Revision macht zunächst zu Recht geltend, daß bereicherungsrechtliche Ansprüche des Klägers nicht schon deshalb dem Grunde nach verneint werden können, weil es an einem wirksamen Lizenzvertrag fehle, der der

Beklagten zu 1 eine gesicherte Rechtsposition verschafft habe, so daß die Beklagten von Anfang an hätten befürchten müssen, wegen der Unwirksamkeit des Vertrages vom Kläger jederzeit auf Unterlassung weiterer Nutzung in Anspruch genommen zu werden, und weil das Streitpatent widerrufen worden sei.

Mit der Erwägung, die Beklagte zu 1 habe infolge der Formunwirksamkeit des Lizenzvertrages von Anfang an keine gesicherte Rechtsposition gegenüber dem Kläger erlangt, verkennt das Berufungsgericht, daß diese Erwägung die Frage der Vertragserfüllung und damit der wechselseitigen Verpflichtungen aus dem infolge der Formunwirksamkeit gescheiterten Vertragsverhältnis betrifft. Demgegenüber richtet sich der Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung auf Herausgabe des vom Bereicherungsschuldner ohne Rechtsgrund Erlangten, im Falle der Leistungskondition also desjenigen, was der Leistende dem Empfänger tatsächlich verschafft hat (Jestaedt, WRP 2000, 899, 900). Das ist im vorliegenden Fall die Möglichkeit der wirtschaftlichen Verwertung des der Beklagten zu 1 in Vollzug des Vertrages vom 6. März 1989 übertragenen Know-how und der Vorzugsstellung, die die Beklagten zu 1 durch das auf seiner Grundlage vertragsgemäß angemeldete und ihr zunächst auch erteilte Patent erlangt hat. Da die rechtsgrundlos erlangte wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeit nicht herausgegeben werden kann, ist für sie Wertersatz zu leisten (§ 818 Abs. 2 BGB).

An dieser Beurteilung ändert sich grundsätzlich nichts durch den Umstand, daß das Streitpatent im Verlauf des Berufungsverfahrens widerrufen worden ist und der Widerruf des Patents auf den Zeitpunkt der Anmeldung zurückwirkt. Denn die Beklagte zu 1 hat das ihr überlassene Know-how bis zur Offenlegung der Anmeldung des Streitpatents als geheimes Know-how und

danach - soweit das Know-how in die Patentanmeldung eingegangen war - zunächst unter dem Schutz der offengelegten Patentanmeldung nach § 33 PatG und später unter dem Schutz des Streitpatents und der durch seine Erteilung begründeten Vorzugsstellung genutzt. Sie hat damit von den wirtschaftlichen Verwertungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht, die sie mit diesem Know-how infolge des formunwirksamen Lizenzvertrages rechtsgrundlos erlangt hat. Insoweit ist anerkannt, daß bis zum Widerruf oder zur Nichtigklärung eines Patents derjenige, dem der Patentinhaber die wirtschaftliche Verwertung der patentierten Erfindung überträgt, an einer Vorzugsstellung teilhat, wenn das Patent bis dahin von den Mitbewerbern respektiert wird (BGHZ 86, 330 - Brückenlegepanzer m.w.N.). An dieser Vorzugsstellung hatte die Beklagte zu 1 schon deshalb teil, weil sie nach dem Lizenzvertrag in eigenem Namen Schutzrechte auf das ihr übertragene Know-how anmelden, innehaben und erst mit Beendigung des Lizenzvertrages auf den Kläger übertragen sollte. Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung scheidet der Bereicherungsanspruch des Klägers deshalb auch nicht an einer fehlenden rechtlichen Zuweisung der von den Beklagten aufgrund des Vertrages vom 6. März 1989 erlangten Rechtsposition zum Vermögen des Klägers. Denn dem Kläger waren das lizenzierte Know-how und damit ersichtlich auch die Rechte aus der Erfindung von seinem Vater übertragen worden, das Recht auf das Patent stand daher infolge der Formnichtigkeit des von den Parteien geschlossenen Vertrages dem Kläger zu (§§ 6, 15 PatG).

bb) An dieser Beurteilung ändert sich entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nichts durch den Umstand, daß die Beklagte zu 1 das ihr vom Kläger zur wirtschaftlichen Verwertung überlassene Know-how zum Patent angemeldet und die Patentanmeldung zur Offenlegung geführt hat.

Das Berufungsgericht geht mit dem Vorbringen des Klägers davon aus, daß das in der Zeichnung JO 200 enthaltene Know-how in die Anmeldung des Streitpatents übernommen worden sei. Davon ist mangels gegenteiliger Feststellungen des Berufungsgerichts auch für das Revisionsverfahren auszugehen. Da die Patentanmeldung diesen Gedanken des der Beklagten zu 1 überlassenen Know-how enthielt und zur Erteilung des Streitpatents geführt hat, war das Know-how in dem Umfang, in dem es Eingang in die Patentanmeldung gefunden hat, mit der Offenlegung der Anmeldung zwar nicht mehr geheim; es genoß aber den vorläufigen Schutz der offengelegten Patentanmeldung nach § 33 PatG und stand mit der Patenterteilung bis zum Widerruf des Streitpatents unter Patentschutz, so daß sich die der Beklagten zu 1 zunächst in Form der Übertragung des in den Zeichnungen niedergelegten Know-how eingeräumte Verwertungsmöglichkeit in der Möglichkeit der wirtschaftlichen Verwertung des unter dem Schutz des Streitpatents stehenden Gegenstandes fortgesetzt hat.

cc) Das Berufungsurteil kann auch nicht mit der Begründung aufrecht erhalten werden, eine Vorzugsstellung für die Beklagte zu 1 habe schon deshalb nicht bestanden, weil ein Dritter Einspruch gegen das Streitpatent eingelegt habe.

Feststellungen, daß das Streitpatent vor der Rechtskraft der Entscheidung über seinen Widerruf von den Mitbewerbern nicht mehr beachtet worden sei und die Beklagte zu 1 daher durch den Bestand des Schutzrechts während der tatsächlichen Vertragsdurchführung keine Vorzugsstellung innegehabt habe, hat das Berufungsgericht nicht getroffen. Eine fehlende Vorzugsstellung während der tatsächlichen Vertragsdurchführung ergibt sich entgegen der

Auffassung der Revisionserwiderung nicht bereits daraus, daß gegen das Streitpatent Einspruch eingelegt worden ist. Daraus folgt lediglich, daß der Einsprechende das Patent nicht oder nicht in vollem Umfang für zu Recht erteilt ansieht; es besagt aber für sich allein und ohne weitere tatsächliche Feststellungen zur Benutzung des Gegenstandes des Streitpatents durch Dritte vor seinem Widerruf nicht, daß das Streitpatent bis zur Rechtskraft der Entscheidung über seinen Widerruf von den Konkurrenten nicht respektiert worden sei.

dd) Die Revision rügt schließlich zu Recht, daß die Auffassung des Berufungsgerichts, der zufolge die Beklagte zu 1 mit der Herstellung und dem Vertrieb der Abstreifer keinen Gebrauch von dem ihr überlassenen Know-how und dem Gegenstand des auf seiner Grundlage angemeldeten und erteilten Streitpatents gemacht hätte, dessen Inhalt verkenne und wesentlichen Sachvortrag des Klägers außer acht lasse (§ 286 ZPO). Denn es ist nicht ersichtlich, ob und mit welchem Ergebnis sich das Berufungsgericht mit dem Gegenstand des der Beklagten zu 1 überlassenen Know-how und dem Gegenstand des Streitpatents befaßt hat.

Nach dem Ausgangspunkt des Berufungsgerichts ist der entscheidende Gedanke des der Beklagten zu 1 überlassenen Know-how in der Zeichnung JO 200 enthalten und in die Anmeldung des Streitpatents übernommen worden. Nach der Beschreibung des Streitpatents wiesen bekannte Vorrichtungen zum Reinigen von Förderbändern der erfindungsgemäßen Art die Nachteile einer raumgreifenden Anordnung an schwer zugänglichen Stellen sowie der Anordnung der Feder an einem Ende des Auslegerarms in weitest möglicher Entfernung von dessen Drehachse auf. Aufgrund der mit einem relativ langen Hebelarm zur Drehachse angreifenden Feder muß diese bei den bekannten

Vorrichtungen mit einer relativ weichen Kennlinie versehen werden, was zu einem Flattern der Abstreifleiste und damit zu einer unbefriedigenden Abstreiferleistung führt. Demgegenüber wird nach den Angaben der Beschreibung des Streitpatents durch die Ausbildung der Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 des Streitpatents ermöglicht, einer Vielzahl von Einbausituationen mit nur einer einmal konzipierten Abstreifvorrichtung gerecht zu werden, die durch die Länge der Auslegerarme variabel gestaltbar ist und bei der im Bereich des Drehpunktes eine einstellbare Anpreßkraft über einer Feder mit höherer Federsteifigkeit und größerer Eigendämpfung je nach Einbausituation aufgebracht werden kann. Durch die nahe Anordnung der Feder an der Drehachse wird den Angaben der Beschreibung zufolge eine kompakte Bauform erreicht, die den Einbau der Vorrichtung an schwer zugänglichen Orten ermöglicht (Streitpatent Beschreibung Spalte 2, Zeilen 49 - 59).

Angesichts dieser Angaben des Streitpatents zum Stand der Technik und zur Ausbildung der erfindungsgemäßen Vorrichtung beruht die Auffassung des Berufungsgerichts, die von der Beklagten zu 1 hergestellten und vertriebenen Abstreifer machten keinen Gebrauch vom Gegenstand des Know-how und des auf seiner Grundlage erteilten Streitpatents, weil bei ihnen der Abstand zwischen der Drehachse der Auslegerarme und dem Angriffspunkt der Federn 160 mm betrage, während der Abstand zwischen Drehachse und Federn 120 mm betrage und der in der Zeichnung JO 200 dargestellte Abstand noch darunter liege, auf einer fehlerhaften Auslegung des der Beklagten zu 1 überlassenen Know-how und des auf seiner Grundlage angemeldeten Streitpatents. Denn das Berufungsgericht geht mit diesen Erwägungen ersichtlich davon aus, eine unmittelbare Nähe zwischen Feder und Drehachse liege nur dann vor,

wenn ein Abstand von 120 mm gewählt oder nur unwesentlich überschritten werde.

Daß der Fachmann Patentanspruch 1 des Streitpatents in diesem Sinne verstehen mußte, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Der Anspruch und die Beschreibung des Streitpatents erwähnen derartige Maßangaben nicht. Der Beschreibung des Streitpatents zufolge wiesen die vorbekannten Vorrichtungen eine weite, wenn nicht eine möglichst weite Entfernung zwischen Feder und Drehachse auf. Das Streitpatent sieht dagegen vor, Feder und Drehachse in unmittelbarer Nähe zueinander anzuordnen (Anspruch 1), also eine nahe Anordnung der Feder an der Drehachse vorzusehen (Beschreibung Spalte 2, Zeilen 54, 55). Die Revision weist in diesem Zusammenhang zutreffend darauf hin, daß der Kläger hierzu ergänzend und unter Beweisantritt vorgebracht hatte, das Denken des Fachmanns am Prioritätstag des Streitpatents sei von relativ raumgreifenden Ausführungsformen mit weit von der Drehachse entfernten Anpreßfedern geprägt gewesen und bei keiner vorbekannten Vorrichtung sei der Angriffspunkt der Feder in eine so große und damit unmittelbare Nähe der Drehachse gerückt worden wie bei dem der Beklagten zu 1 durch Vertrag vom 6. März 1989 überlassenen Know-how und daher in gleicher Weise beim Gegenstand des Streitpatents wie bei sämtlichen Ausführungsformen der von der Beklagten zu 1 hergestellten und vertriebenen Abstreifer.

Das Berufungsgericht hätte sich demzufolge mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob der Fachmann den der Beklagten zu 1 überlassenen Zeichnungen in gleicher Weise wie der Angabe in Patentanspruch 1, die Federn in unmittelbarer Nähe der Drehachse anzubringen, lediglich entnimmt, daß die Feder nicht auf der der Drehachse gegenüberliegenden Seite weit von der

Drehachse entfernt, sondern auf der Seite der Drehachse nahe der Drehachse anzuordnen ist. Da das Berufungsgericht davon ausgegangen ist, daß der entscheidende Gedanke des Know-how aus der Zeichnung JO 200 in die Anmeldung des Streitpatents übernommen worden ist, fehlt es mithin an Feststellungen, die den Schluß tragen könnten, die Beklagten hätten vom Gegenstand des mit Vertrag vom 6. März 1989 lizenzierten Know-how keinen Gebrauch gemacht. Darauf, ob in der Zeichnung JO 200 eine bestimmte Entfernung zwischen Feder und Drehachse (weniger als 120 mm) dargestellt ist, kommt es bei dieser Sachlage nicht an, da weder der Patentanspruch 1 noch die Beschreibung des Streitpatents eine bestimmte Maßangabe für den Abstand von Feder und Drehachse enthalten und auch nichts dafür festgestellt ist, daß der Fachmann das von dem Kläger überlassene Know-how als auf die Maßangaben der Zeichnung JO 200 beschränkt verstehen mußte.

Für das Revisionsverfahren ist daher mit den Behauptungen des Klägers davon auszugehen, daß die Beklagte zu 1 das ihr mit Vertrag vom 6. März 1989 überlassene Know-how, das später durch das Streitpatent geschützt war, durch die Herstellung und den Vertrieb von Abstreifern wirtschaftlich verwertet hat.

3. Auch im Streitfall ist daher - wie in ständiger Rechtsprechung anerkannt - der formunwirksame, von den Parteien aber durchgeführte Lizenzvertrag nach bereicherungsrechtlichen Grundsätzen unter Anwendung der Saldotheorie abzuwickeln (§§ 812 ff. BGB; Sen.Urt. v. 14.3.2000 - X ZR 115/98, GRUR 2000, 685 - formunwirksamer Lizenzvertrag; BGH Urt. v. 2.2.1999 - KZR 51/97, GRUR 1999, 776 - Coverdisk; Urt. v. 17.3.1998 - KZR 42/96, GRUR 1998, 838 - Lizenz- und Beratungsvertrag; Urt. v. 6.5.1997 - KZR 42/95,

GRUR 1997, 781 - sprengwirkungshemmende Bauteile; Urt. v. 11.3.1997 - KZR 44/95, GRUR 1997, 482 - Magic Print; jeweils m.w.N.; vgl. auch Jestaedt, WRP 2000, 899; Bartenbach/Gennen, Patentreferenz- und Know-how-Vertrag, 5. Aufl., Rdn. 364 ff.). Dadurch bleibt der von den Parteien bei Vertragsschluß gewollte Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung auch bei der bereicherungsrechtlichen Abwicklung erhalten, so daß nur derjenige einen Bereicherungsausgleich beanspruchen kann, zu dessen Gunsten nach der Gegenüberstellung von Leistung und Gegenleistung ein positiver Saldo verbleibt (BGH Urt. v. 6.5.1997 - KZR 42/95, GRUR 1997, 781 - sprengwirkungshemmende Bauteile; Urt. v. 17.3.1998 - KZR 42/96, GRUR 1998, 838 - Lizenz- und Beratungsvertrag).

Nach alledem kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben. Es ist daher, soweit es die Klage abgewiesen hat, aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

In der erneuten Berufungsverhandlung wird insbesondere zu klären sein, wie der Fachmann das Merkmal "in unmittelbarer Nähe der Drehachse" versteht und ob die Beklagte mit den von ihr hergestellten und vertriebenen Vorrichtungen zum Reinigen von Förderbändern vom Gegenstand des Streitpatents Gebrauch gemacht hat. Gegebenenfalls wird in der erneuten Verhandlung des Rechtsstreits zu klären sein, welche Lizenz für den Gegenstand des Streitpatents als angemessen und üblich anzusehen ist und ob sich die Widerrufbarkeit des Streitpatents ausnahmsweise schmälern auf den als angemessen und üblich anzusehen Lizenzsatz ausgewirkt haben kann.

B) Zur Widerklage:

Die Revision hat auch Erfolg, soweit sie die Abweisung der Widerklage begehrt. Das Berufungsgericht hat den mit der Widerklage geltend gemachten Bereicherungsanspruch der Beklagten zu 1 zu Unrecht nicht als verjährt angesehen.

1. Das Berufungsgericht hat insoweit ausgeführt, daß der mit der Widerklage geltend gemachte Rückzahlungsanspruch der Beklagten aus §§ 812 ff. BGB nach § 197 BGB in der bis zum 31.12.2002 geltenden Fassung, (im folgenden a.F.) verjähre. Das läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Denn nach der Rechtsprechung des Senats gilt für Ansprüche auf in bestimmten Zeiträumen zu zahlende Lizenzvergütungen § 197 BGB (BGHZ 28, 144 - Pansana; Urt. v. 8.12.1992 - X ZR 123/90, GRUR 1993, 469 - Mauer-Rohrdurchführungen). Der kurzen Verjährungsfrist nach dieser Vorschrift unterliegt nicht nur der vertragliche Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebühren, sondern auch der Anspruch auf ein Surrogat wie der Anspruch auf Wertersatz aus Bereicherungsrecht, der im Falle der Formunwirksamkeit an die Stelle des vertraglichen Anspruchs tritt (BGHZ 50, 25; 86, 313; 98, 174; MünchKomm./Grothe, BGB 4. Aufl., § 195 Rdn. 19, jeweils m.w.N.).

2. Die Verjährung war nicht, wie das Berufungsgericht angenommen hat, bis zum Widerruf des Streitpatents im September 1998 gehemmt, so daß die Verjährungsfrist erst zu dieser Zeit zu laufen begonnen habe und daher bei Erhebung der Widerklage noch nicht abgelaufen gewesen sei.

Wie bereits ausgeführt worden ist, hatte der Widerruf des Patents keine Auswirkungen auf die Bereicherungsansprüche der Parteien. Ein sich aus der Saldierung der wechselseitig erbrachten Leistungen möglicherweise ergebender bereicherungsrechtlicher Ausgleichsanspruch der Beklagten zu 1 bestand daher spätestens mit der Erbringung der letzten vertragsgemäßen Lizenzzahlung auf Grund des formunwirksamen Lizenzvertrags. Diese ist am 14. Mai 1992 erfolgt, so daß die am 14. Oktober 1999 eingereichte und tags darauf zugestellte Widerklage die Verjährungsfrist nicht mehr unterbrechen konnte.

Soweit die Revisionserwiderung in diesem Zusammenhang darauf verweist, im Streitfall bestehe die Besonderheit, daß die Beklagte zu 1 nach der Rechtsprechung des Senats an den Lizenzvertrag bis zum Widerruf des Streitpatents gebunden gewesen sei, verkennt sie, daß eine solche Bindung nur im Falle eines formwirksamen Vertrages besteht und deshalb die wechselseitige Saldierung der bereicherungsrechtlichen Ansprüche nicht davon abhing, wann das Streitpatent widerrufen wurde. Im übrigen ist die Verjährung eines möglichen bereicherungsrechtlichen Ausgleichsanspruchs der Beklagten zu 1 gegen

den Kläger ohne Einfluß auf die Berechnung eines möglichen Ausgleichsanspruchs des Klägers, weil die Saldierung bei der Berechnung eines möglichen Ausgleichsanspruchs des Klägers ohne weiteres vorzunehmen ist.

Die Widerklage ist daher abzuweisen.

Melullis

Jestaedt

Scharen

Keukenschrijver

Asendorf