

1. 1. Nach welchen Grundsätzen richtet sich bei Veräußerungs- und Lizenzverträgen über ein Geheimverfahren die Haftung für Mängel, die sich auf die Ausführbarkeit des Verfahrens und darauf beziehen, daß das nach dem Verfahren hergestellte Erzeugnis für den im Vertrag angegebenen oder den von den Vertragsschließenden vorausgesetzten Zweck geeignet ist?

2. Inwiefern haftet bei Verträgen der bezeichneten Art der Veräußerer oder Lizenzgeber für Rechtsmängel?

BGB. §§ 306, 320 ffg., 434, 440, 443, 459 ffg.

I. Zivilsenat. Urf. v. 11. Juli 1939 i. S. F.-L. AG. (Bekl.) w. S. u. Co. GmbH. (Kl.). I 4/39.¹⁾

I. Landgericht Magdeburg.

II. Oberlandesgericht Naumburg.

Seit dem Jahre 1929 brachte der Kaufmann S. ein Geliermittel unter dem Warenzeichen Frutapekt auf den Markt. Zunächst handelte es sich um ein flüssiges Mittel, das er fertig bezog und in Blechbüchsen vertrieb. Im Jahre 1930 stellte er das Mittel in Pulverform selbst her. Seit November 1930 setzte die Klägerin, deren Gesellschafter und Geschäftsführer S. war, das Unternehmen fort.

Im Juni 1931 kam zwischen den Parteien ein Vertrag zu den aus den Bestätigungsschreiben der Beklagten vom 15. Juni und 23. Juni 1931 ersichtlichen Bedingungen zustande. Nach dem Bestätigungsschreiben vom 15. Juni 1931 übertrug die Klägerin der Beklagten mit dem Warenzeichen das uneingeschränkte Herstellungs- und Vertriebsrecht für Frutapekt auf unbegrenzte Zeit. Die Klägerin verpflichtete sich, die Herstellung und den Verkauf eines gleichen oder ähnlichen Zwecken dienenden Mittels weder zu betreiben noch zu

¹⁾ Vgl. Bb. 161 S. 325 Zeile 12. D. S.

unterstützen. Die Gegenleistung der Beklagten bestand in einer Abgabe von $2\frac{1}{2}$ Pf. für jede abgesetzte Packung Frutapekt, worüber monatlich Abrechnung zu erteilen war. Sie übernahm die vorhandenen Rohstoffe und fertigen Erzeugnisse zum Einkaufspreis. Auch einige Einrichtungsgegenstände wurden zu festgesetzten Preisen übernommen. Die Beklagte verpflichtete sich außerdem, den Geschäftsführer der Klägerin während näher bestimmter Zeit in ihrem Betrieb und im Betrieb ihrer Verkaufsgesellschaft B. GmbH., die das von der Beklagten herzustellende Frutapekt vertreiben sollte, zu beschäftigen. Die Vergütung von 600 RM. monatlich sollte auf die Lizenzgebühren angerechnet werden. Der Geschäftsführer der Klägerin war nach dem Vertrage verpflichtet, die Herstellung des Geliermittels bei der Beklagten einzurichten und so lange zu überwachen, bis sie von den Angestellten der Beklagten selbständig weitergeführt werden könne. Ferner sollte er an den Betriebsarbeiten der B. GmbH. teilnehmen. Für das Jahr 1933 sollte die Verpflichtung der Beklagten zur Beschäftigung des Geschäftsführers entfallen, wenn weniger als 1500000 Packungen abgesetzt werden würden. Sie behielt sich die Entscheidung darüber vor, ob unter geänderten wirtschaftlichen Verhältnissen (z. B. bei ungenügender Wirtschaftlichkeit oder Wettbewerbsmaßnahmen) die Herstellung und der Vertrieb von Frutapekt aufrechtzuerhalten seien.

Diesem Vorbehalt widersprach die Klägerin mit Schreiben vom 17. Juni 1931. Die Beklagte erwiderte am 23. Juni 1931:

Nach Ihrem Schreiben erkennen Sie grundsätzlich den vorletzten Absatz unseres Briefes vom 15. Juni 1931 an, wünschen aber eine Erweiterung zur Sicherstellung Ihrer Interessen. Um jeden Zweifel zu verhüten, sei ausdrücklich festgestellt, daß das uneingeschränkte, an keine Bedingungen geknüpfte Eigentumsrecht an der Fabrikation, dem Vertriebe, den Marken und den Ausstattungen von Frutapekt auf unsere Gesellschaft übergegangen ist, die hierüber nach Belieben verfügen kann.

Wir wollen unser Schreiben vom 15. Juni aber nachträglich dahingehend erweitern, daß eine Einstellung der Herstellung und des Vertriebs durch uns erst dann in Frage kommen soll, wenn der Absatz bei Entfaltung einer zu diesem in einem gesunden Verhältnis stehenden Propaganda unter 750000 Packungen zu 80 g sinkt.

Tritt dieser Fall ein, so sind wir bereit, mit Ihnen wegen des Rückerverbes der Herstellungs-, Vertriebs- und Schutzrechte zu verhandeln.

Nach Abschluß des Vertrages übergab die Klägerin der Beklagten eine Anweisung für die Herstellung von Trockenfrutapekt.

Ende des Jahres 1932 stellte die Beklagte die Herstellung von Frutapekt ein und betrieb nur noch den Verkauf der vorhandenen Bestände. Am 14. September 1933 zeigte sie der Klägerin an, daß sie sich mit Rücksicht auf die Erhöhung des Einfuhrzolles und die Unsicherheit der Devisenlage zur Einstellung von Herstellung und Vertrieb des Geliermittels entschlossen habe.

Mit der Klage hat die Klägerin als Restvergütung aus dem Vertrage 12021,21 RM. nebst 6 v. H. Zinsen seit dem 1. Oktober 1933 verlangt, nachdem sie in zwei früheren Rechtsstreiten mit Erfolg Teilbeträge eingeklagt hatte.

Die Beklagte hat um Abweisung der Klage gebeten und widerklagend die Feststellung begehrt, daß der Klägerin gegen sie Schadenersatzansprüche aus dem Vertrage nicht zuständen. Sie hat den Vertrag wegen arglistiger Täuschung angefochten. Die Anfechtungsgründe beziehen sich teils auf Fehler des Rezepts und des danach herzustellenden Frutapektpulvers, teils auf die Person des Geschäftsführers der Klägerin und sein früheres Geschäftsgebahren.

Die Beklagte hat ferner hilfsweise mit Schadenersatzansprüchen gegen den Klageanspruch aufgerechnet. Zur Begründung hat sie vorgetragen, aus den der Anfechtung zugrunde liegenden Tatsachen ergebe sich ein Verschulden der Klägerin bei Abschluß des Vertrages. Der Geschäftsführer der Klägerin habe die ihm nach dem Vertrag obliegenden Pflichten in mehrfacher Hinsicht schuldhaft verletzt. Am 24. März 1933 habe ferner die B. W. mit Unterlassungsklage gedroht, weil der Vertrieb von Frutapekt in ihre Patente 373418 und 438737 eingreife.

Das Landgericht hat im wesentlichen dem Klageantrage durch Teilurteil entsprochen.

Im Berufungsverfahren hat die Beklagte weiter geltend gemacht, der Vertrag sei nach § 306 BGB. nichtig, weil seine Erfüllung mit Rücksicht auf die angeführten Patente unmöglich sei. Zur Anfechtung des Vertrages hat sie insbesondere noch angeführt, die Klägerin habe sie darüber getäuscht, daß das bei Abschluß des Vertrages übergebene

Rezept keine abgeschlossene und erprobte Erfindung sei. Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen, soweit sie zur Zahlung von 11610,16 RM. nebst 5 v. H. Zinsen seit dem 1. Oktober 1933 verurteilt worden ist.

Die Revision der Beklagten führte zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache.

Aus den Gründen:

Der Berufungsrichter äußert sich nicht näher darüber, was die Klägerin nach dem Vertrage zu leisten hatte. Er begnügt sich mit der nicht ausreichend begründeten allgemeinen Ermägung, die Klägerin habe sich nach dem Vertrag einfach der Herstellung und des Vertriebes von Frutapekt entäußert und die Befugnis hierzu der Beklagten übertragen, ohne für die Güte und Fehlerfreiheit des Rezepts, das sie der Beklagten mitgeteilt habe, eine vom Verschulden losgelöste Haftung zu übernehmen. Es ist gerade die Frage, was in diesem Zusammenhang unter Frutapekt zu verstehen ist. Zu vermessen ist auch eine Darlegung über Inhalt und Bedeutung der Vertragspflichten, die sich auf die Tätigkeit des Geschäftsführers S. der Klägerin bei der Beklagten und deren Vertriebsgesellschaft beziehen. Erst nach Erörterung dieser Fragen läßt sich ermessen, inwieweit es auf die von der Beklagten vorgebrachten Verteidigungsmittel ankommt.

Nach dem Vertrag ist der Beklagten zugleich mit der Übertragung des Warenzeichens das alleinige Recht zur Herstellung und zum Vertriebe von Frutapekt räumlich und zeitlich unbegrenzt gegen eine Umsatzvergütung überlassen worden, allerdings mit der Maßgabe, daß sie die Ausnutzung dieses Rechts nur unter gewissen Voraussetzungen aufgeben dürfe und im Falle der Auflösung des Vertrages verpflichtet sei, mit der Klägerin in Verhandlungen über den Rückwerb einzutreten. Hinzukommen die Vertragspflichten, die eine Mitwirkung des Geschäftsführers der Klägerin bei der Herstellung von Frutapekt zum Gegenstande haben. Unstreitig ist bei Abschluß des Vertrages nur von Trockenfrutapekt die Rede gewesen. Nicht gebilligt werden kann die Meinung der Beklagten, Frutapekt sei ihr als erprobte Erfindung überlassen worden, womit nur das von der Klägerin bekanntgegebene Herstellungsverfahren gemeint sein könnte. Bekannt war, worüber ebenfalls kein Streit besteht, die Verwendung von Pektin als Geliermittel. Zur Zeit des Vertragsschlusses

hat sich namentlich das Geliemittel der Opeltagesellschaft im Handel befunden, das Apfelspektin zur Grundlage hatte. Es ist auch nach der eigenen Darstellung der Beklagten bei den Vertragsverhandlungen keine Rede davon gewesen, daß etwa das Herstellungsverfahren der Klägerin eine Erfindung sei. Aus der Einräumung des ausschließlichen Herstellungs- und Vertriebsrechts an die Beklagte läßt sich nur herleiten, daß Gegenstand des Vertrages die Überlassung einer Anweisung zur Herstellung des Geliemittels war, die von der Beklagten unter Benutzung des mitübertragenen Warenzeichens für das Erzeugnis als Betriebsgeheimnis ausgenutzt werden konnte. Zuzugeben ist der Beklagten lediglich, daß der Vertrag, wie schon der Wortlaut ergibt, unter der beiderseitigen Voraussetzung der Herstellungs- und Verkaufserfolge des Geliemittels in der von der Klägerin bekanntgegebenen Zusammensetzung abgeschlossen wurde. Damit steht im Einklang die ebenfalls aus dem Parteivortrag zu entnehmende Tatsache, daß die Beklagte den Absichten der Vertragsschließenden gemäß Herstellung und Vertrieb des Geliemittels im Sommer 1931 ohne Unterbrechung fortgesetzt hat. Wie nach den Ausführungen des Berufungsrichters ferner angenommen werden muß, waren von der Klägerin der Beschaffenheit des Geliemittels entsprechende Kochvorschriften zu liefern, ohne die es von der Hausfrau, für die es bestimmt war, nicht mit Erfolg angewendet werden konnte. Danach ergeben sich für das Vorhandensein von Mängeln verschiedene Möglichkeiten. Es kommen sowohl Mängel in Betracht, die in der Zusammensetzung des Rezepts und des Geliemittels begründet sind, als auch solche, die ihre Erklärung in ungenügender Übereinstimmung der Kochvorschriften mit der Beschaffenheit des Geliemittels finden. Nicht entschieden zu werden braucht, ob es sich nach dem Vertrag um Überlassung des endgültigen Verfügungsrechts über die Herstellungsanweisung für Trockenfrutapekt als Vertragsgegenstand oder um Einräumung einer ausschließlichen Lizenz handelt. Mag auch nach den mitgeteilten wesentlichen Bestimmungen manches für die erste Ansicht sprechen, so kommt doch der Vertrag nach seiner Gestaltung einem Lizenzvertrage sehr nahe. Die Eigenart solcher Verträge, bei denen nur von einem kaufähnlichen Geschäft gesprochen werden kann, läßt grundsätzlich die Anwendung der nachgiebigen Recht enthaltenden Vorschriften nicht zu, die für die Sachmängelhaftung des Verkäufers beweglicher Sachen gegeben sind (§§ 459ff. B.G.B.).

Vielmehr muß im einzelnen Fall auf Grund der Vereinbarungen der Vertragsbeteiligten unter Heranziehung aller für die Auslegung in Betracht kommenden Umstände ermittelt werden, ob und unter welchen Voraussetzungen der Veräußerer eines Geheimverfahrens für Mängel haftet, die sich auf die Ausführbarkeit und Brauchbarkeit des Verfahrens beziehen (RGZ. Bd. 82 S. 155; RGUrt. vom 4. April 1914 — I 319/13 — Blatt f. Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1914 S. 251; RGUrt. vom 12. März 1930 — I 303/29 — MuW 1930 S. 252). Bejaht man eine solche Haftung aus Vertrag, so folgt daraus aber noch keineswegs eine rechtsähnliche Anwendung der §§ 459ffg. BGB. (vgl. RGUrt. vom 30. September 1936 — I 21/36 — MuW. 1936 S. 449). Denn dafür wäre Voraussetzung, daß der Mangel der übertragenen Berechtigung sich auf eine Sache bezöge. Davon kann bei der auf das Herstellungsverfahren beschränkten Ausführbarkeit nur für das Erzeugnis die Rede sein. Aber auch bei Mängeln, welche die Eigenschaften und somit die Brauchbarkeit des Verfahrenserzeugnisses betreffen, können die Vorschriften über Sachmängelhaftung (§§ 459ffg. BGB.) nur unter besonderen Umständen angewendet werden. Unter Brauchbarkeit ist hierbei zu verstehen, daß das nach dem Verfahren hergestellte Erzeugnis für den im Vertrag angegebenen oder den von den Vertragsschließenden übereinstimmend vorausgesetzten Zweck geeignet ist. Auf die Ertragsfähigkeit des Verfahrens, die Möglichkeit, die Verfahrenserzeugnisse gewinnbringend zu verwerten, erstreckt sich die Haftung des Veräußerers grundsätzlich nicht. Darin kommt die gewagte Natur solcher Geschäfte zum Ausdruck. Die Leistungspflicht des Veräußerers ist in der Regel nach den allgemeinen Bestimmungen über gegenseitige Verträge (§§ 320ffg. BGB.) zu beurteilen. Dies gilt unbeschadet eines weitergehenden Vertragswillens auch für seine Schadensersatzpflicht. Mit der dargelegten Rechtsansicht steht auch das Urteil des Reichsgerichts vom 3. Juli 1937 — I 21/37 — (GRUR. 1938 S. 33) nicht in Widerspruch. Dort handelte es sich um die als Kauf beurteilte entgeltliche Übertragung der Rechte aus einer Patentanmeldung, also um einen wesentlich anders liegenden Fall. Auch diese Entscheidung geht im übrigen davon aus, daß die Möglichkeit einer entsprechenden Anwendung der Grundsätze über die Sachmängelhaftung auf Mängel einer Erfindung von der besonderen Natur des Vertragsgegenstandes abhängt (vgl. auch RGUrt. vom

16. September 1936 — I 31/36 — Mitt. v. Verband deutscher Patentanwälte 1936 S. 323). Im Streitfalle sollte nach der im Vertrage hinreichend zum Ausdruck gekommenen Absicht der Parteien das der Beklagten mit ausschließlicher Benutzungsöglichkeit überlassene Rezept die Grundlage einer sofort aufzunehmenden Herstellung größeren Umfangs werden. Daraus kann indessen, wenn mündlich nicht noch besondere Zusicherungen gemacht worden sind, nur das Versprechen der Klägerin hergeleitet werden, es lasse sich mit dem bei Vertragsschluß bekannt gegebenen Rezept ein Geliermittel herstellen, mit dessen Hilfe die Hausfrau nach den damals vorliegenden Gebrauchsvorschriften eine haltbare Marmelade erzielen könne. Zu Unrecht ruft die Beklagte die allgemeine Erfahrung für ihre Meinung an, es sei davon auszugehen, daß sie den Vertrag in der Erwartung abgeschlossen habe, dadurch irgendwelche Vorteile gegenüber Wettbewerbsfirmen zu erzielen. Im Gegenteil konnte die Beklagte, wenn sie sich nicht genaue Zusicherungen geben ließ, sondern sich mit allgemeinen Anpreisungen begnügte, nicht erwarten, daß das bei Vertragsschluß lediglich in Betracht kommende Trockenfrutapfekt in der Gelierfähigkeit oder in seinen für den Geschmack in Betracht kommenden Eigenschaften Erzeugnissen der Wettbewerber wirklich überlegen sei. Die Ansicht der Beklagten würde dazu führen, daß im Gegensatz zu der dargelegten grundsätzlichen Verteilung des geschäftlichen Wagnisses die Klägerin auch für die Wettbewerbsfähigkeit ihres Geliermittels haften würde. Für diese Ansicht kann auch nicht herangezogen werden, daß die Parteien bei Vertragsschluß an eine ununterbrochene Fortsetzung der Herstellung und des Betriebes gedacht haben. Mit der Wettbewerbsfähigkeit des Geliermittels hat dies nichts zu tun . . .

Mit Recht verneint der Berufungsrichter, daß der Vertrag wegen entgegenstehender Patente auf eine sachlich unmögliche Leistung gerichtet und deshalb nach § 306 BGB. nichtig sei. Es kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht. Greift ein zur ausschließlichen Verwertung überlassenes Geheimverfahren so unmittelbar in ein bei Vertragsschluß bestehendes Patent ein, daß es dadurch in vollem Umfange bekannt geworden ist, so wird in der Regel Nichtigkeit des Vertrages nach § 306 BGB. gegeben sein, weil alsdann dem Verküperer die Erfüllung seines Versprechens, dem Erwerber ein Geheimverfahren mit ausschließlicher Benutzungsöglichkeit zu verschaffen,

wegen des Neuheitsmangels sachlich unmöglich ist (RGUrt. vom 5. Mai 1922 — II 739/21 — MWR. 1923 S. 177). Ein solcher Fall liegt hier nach den Behauptungen der Beklagten nicht vor. Anders ist die Sachlage, wenn das überlassene Verfahren gegenüber dem Gegenstande des Patents Besonderheiten aufweist, die es zwar nicht aus dem Patentschutz herausbringen, aber ein Betriebsgeheimnis bilden können. Außerdem besteht noch die dritte Möglichkeit, daß nur der Vertrieb des nach dem Verfahren hergestellten Erzeugnisses mittelbar in ein die Verwendung des Erzeugnisses schützendes Patent eingreift. In diesen beiden Fällen liegt keine sachliche Unmöglichkeit der Leistung vor. Vielmehr kommt nur ein Leistungsunvermögen wegen entgegenstehender Schutzrechte in Betracht, wenn der Patentinhaber die Benutzung des Verfahrens oder den Vertrieb des Erzeugnisses nicht gestattet. Inwieweit der Veräußerer bei Verträgen, die auf entgeltliche Überlassung eines ungeschützten Verfahrens zur ausschließlichen Verwertung gerichtet sind, für Rechtsmängel haftet, ist streitig. Nach Krauß (Dem. 2 IV zu § 3 PatG. 2. Aufl.) soll der Verkäufer oder Lizenzgeber eines Geheimverfahrens wie bei der Übertragung von Patenten nicht einzustehen haben für später sich herausstellende Abhängigkeit von einem geschützten Verfahren, während Piegder (Dem. 41 zu § 6 PatG.) im Regelfall die Haftung des Veräußerers bejaht, wenn die Ausnutzung des Verfahrens infolge eines entgegenstehenden Patentes unmöglich sei. Auch die Vorschriften der §§ 434, 440 BGB. über die Pflicht zur Rechtsmängelbeseitigung, die nach dem Wortlaute des § 434 BGB. an sich auch für Käufe oder kaufähnliche Geschäfte über unkörperliche Gegenstände zutreffen, enthalten nach § 443 BGB. nachgiebiges Recht. Daher läßt sich nur nach den besonderen Umständen des Einzelfalles unter Berücksichtigung der gewagten Natur des Geschäfts entscheiden, ob nach dem Willen der Vertragsschließenden der Veräußerer haftet, wenn die Ausnutzung des überlassenen Verfahrens in ein bestehendes Patent eingreift. Auch wenn die Haftung als übernommen anzusehen ist, steht die Ausübung der daraus dem Erwerber erwachsenden Rechte unter dem Gebote von Treu und Glauben. Im Streitfalle kommt nach dem Vortrage der Beklagten ein Eingriff des Herstellungsverfahrens für Futapelt in fremde Schutzrechte nicht in Betracht. Vielmehr steht nur in Frage, ob durch den Vertrieb des Erzeugnisses unter Beifügung der Gebrauchsanweisungen bei Vertragsschluß be-

stehende Patente verletzt werden. Dies gilt nicht nur für die Patente der B.-Werke, sondern auch für die Douglaspatente 373418 und 438737. Nach dem Vertrage war der Beklagten das alleinige Herstellungs- und Vertriebsrecht für Frutapekt übertragen. Hierin kann die Zusicherung des Nichtbestehens von Schutzrechten gefunden werden, durch die der Vertrieb von Frutapekt verhindert werde. Im Ergebnis ist aber den Feststellungen des Berufungsrichters zu entnehmen, daß nach der besonderen Sachlage Rechtsmängelansprüche der Beklagten nicht bestehen, die an sich durch Berufung auf die Ungültigkeit des Vertrages und durch Aufrechnung mit Schadensersatzansprüchen erhoben sein könnten . . . (Wird näher ausgeführt.)