



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 50/99

Verkündet am:
25. April 2001
Wermes
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. April 2001 durch den Richter Prof. Dr. Jestaedt als Vorsitzenden, die Richter Dr. Melullis, Scharen, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten zu 1 bis 3 wird das am 10. März 1999 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe aufgehoben, soweit zum Nachteil der Beklagten zu 1 bis 3 entschieden worden ist.

Die Sache wird insoweit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten des Revisionsverfahrens - an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte zu 1 ist Inhaber des am 30. Oktober 1986 angemeldeten europäischen Patents 0 265 548. Das Patent betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Substanzen, die einem kranken Menschen oder Tier entnommen, fraktioniert und einer Oxidation unterworfen werden, sowie deren Verwendung.

Die Anwendung der solchermaßen gewonnenen Substanzen dient zur Beeinflussung des Immunsystems. Der Beklagte zu 1 hat für das von ihm entwickelte durch das Patent geschützte Verfahren die Kurzbezeichnung "AHIT" als Abkürzung für "Autohomologe Immuntherapie" verwendet.

Mit Vertrag von 1. Januar 1989 räumte der Beklagte zu 1 U. H. eine ausschließliche Lizenz am Gegenstand des Patents ein. Nach dem Vertrag blieb der Beklagte zu 1 befugt, das patentierte Verfahren in seiner eigenen Praxis sowie in einigen im Vertrag im einzelnen aufgezählten Krankenhäusern selbst einzusetzen. Als Ende der Vertragslaufzeit wurde der 31. Dezember 2009 vereinbart. Der Vertrag sieht unter anderem vor, daß die Vertragsparteien einander auf Verbesserungs- oder Anwendungserfindungen kostenlos nicht ausschließliche Lizenzen gewähren.

Mit Vereinbarung vom 12. September 1989 übertrug U. H. die Rechte aus dem Lizenzvertrag vom 1. Januar 1989 auf die Klägerin.

Zwischen der Klägerin und dem Beklagten zu 1 kam es in der Folgezeit zu Meinungsverschiedenheiten. Der Beklagte zu 1 vertrat dabei wiederholt die Auffassung, der Vertrag sei aufgrund von Kündigungen, die er mehrfach erklärt habe, vorzeitig beendet worden. Parallel dazu fanden Verhandlungen statt, bei denen unter anderem über eine Änderung der Lizenzsätze sowie eine Verkürzung der Vertragslaufzeit gesprochen wurde.

In einer Besprechung vom 11. Mai 1992 vereinbarten die Parteien eine Reduzierung des Lizenzsatzes von 20 % auf 6 % des Umsatzes. Zur Tilgung aufgelaufener Lizenzgebühren sollte der Beklagte zu 1 ferner 2 % des Umsatzes

zes zusätzlich erhalten. Die Klägerin rechnete in der Folgezeit mehrfach nach dieser Vereinbarung ab und zahlte entsprechende Beträge an den Beklagten zu 1.

Mit Schreiben vom 10. September 1992 berief sich der Beklagte zu 1 auf eine von ihm im Jahre 1991 ausgesprochene fristlose Kündigung des Lizenzvertrages und wiederholte diese. In der Folgezeit verhandelten die Parteien über eine Beendigung des Lizenzvertrages zum 31. Dezember 1995. Im Rahmen dieser Verhandlungen entstandene Vertragsentwürfe wurden jedoch nicht von beiden Parteien unterzeichnet.

Am 7. März 1993 unterzeichneten der damalige Geschäftsführer der Klägerin und der Beklagte zu 1 ein mit "Vereinbarung" überschriebenes Schriftstück, das folgenden Wortlaut hat:

"Die Firma I. bleibt bis 31.12.93 autorisiert, die Lysate nach dem K. Patent bei der BAG Lich zu fertigen.

Der Liefervertrag mit der BAG Lich wird, sofern er nicht am 31.9.93 gekündigt wird, für ein Jahr verlängert. Alternativ wird am 31.9.93 eine Neuregelung in gegenseitiger Vereinbarung getroffen. Bis dahin wird mit Unterstützung von Dr. K. folgendes Ziel angestrebt:

1. Der Umsatz der Firma I. wird mit Hilfe von Dr. K. so weit gesteigert, daß

a) Herr H. schuldenfrei ist

b) Herr S. schuldenfrei ist.

Als Schulden gelten ausschließlich Schulden gegenüber der I..
Dies muß durch entsprechende Dokumente belegt werden.

Dazu treffen die Parteien folgende Einzelvereinbarungen:

Dr. K. und die I. treten gegenüber Abnehmern mit gemeinsamem
Preis auf.

Dr. K. steuert seine Aktivitäten oder Ergebnisse derartiger Aktivi-
täten in Richtung I., unterstützt durch wissenschaftliche Arbeiten
und Infomaterial.

Zur Abtragung der Altschulden werden pro Voll-Lysat (2 Zuberei-
tungen) DM 750.- an Dr. K. abgeführt, ab 100 Lysate pro Monat
wird der Gewinn hälftig geteilt. Für das Jahr 1994 wird, sofern das
oben skizzierte Ziel nicht erreicht wurde, folgende Vereinbarun-
gen angestrebt:

a) Die Lizenz wird um ein weiteres Jahr verlängert.

b) Die Firma A., Produktgruppe H.-K., übernimmt die Fertigung
gemäß der ursprünglichen Vereinbarung der hälftigen Teilung
des Abgabepreises, bis die Firma I. schuldenfrei ist.

Diese Vereinbarung erlangt für beide Seiten bindende Gültigkeit nach beidseitiger juristischer Prüfung."

In der Folgezeit erklärte der Beklagte zu 1 mehrfach erneut die Kündigung des Patentlizenzvertrages. Seit 1996 produziert und vertreibt die Beklagte zu 2, deren Geschäftsführer die Beklagten zu 3 und 4 sind, aufgrund eines Nutzungsvertrages mit dem Beklagten zu 1 Präparate, die nach dessen Erfindungen und Weiterentwicklungen gewonnen werden.

Die Klägerin hält den Patentlizenzvertrag für nach wie vor wirksam. Sie hat die Beklagten auf Unterlassung, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Rechnungslegung in Anspruch genommen und ferner beantragt, den Beklagten zu verbieten, die Bezeichnung "AHIT" für etwas anderes zu verwenden, als für das patentgemäße Verfahren. Schließlich hat sie vom Beklagten zu 1 die Einräumung einer kostenlosen nicht ausschließlichen Lizenz an der von diesem getätigten europäischen Patentanmeldung 0 607 593 begehrt.

Die Beklagten sind dem entgegengetreten. Der Beklagte zu 1 hat widerklagend die Zahlung der Lizenzgebühren für das Jahr 1996 verlangt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage, soweit hier noch von Interesse, stattgegeben.

Gegen dieses Urteil hat die Klägerin Berufung eingelegt. Im Wege der Anschlußberufung hat der Beklagte zu 1 die Klägerin seinerseits auf Unterlassung, Auskunft und Bucheinsicht wegen der Verwendung des streitgegen-

ständlichen Verfahrens in Anspruch genommen. Das Berufungsgericht hat das erstinstanzliche Urteil abgeändert und die Beklagten zu 1 bis 3 antragsgemäß verurteilt, die Widerklage abgewiesen und die Anschlußberufung zurückgewiesen.

Mit ihrer Revision verfolgen die Beklagten zu 1 bis 3 ihr zweitinstanzliches Begehren in vollem Umfang weiter. Die Klägerin bittet um Zurückweisung der Revision mit der Maßgabe ihres Antrages im Schriftsatz vom 15. Februar 2001. Sie hat darin eine Teilerledigung ihrer Klage erklärt, weil sie das patentrechtlich geschützte Produkt seit dem Frühjahr 2000 nicht mehr herstelle. Die Beklagten haben sich dieser Erklärung nicht angeschlossen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision der Beklagten zu 1 bis 3 führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, soweit zum Nachteil der Beklagten zu 1 bis 3 entschieden worden ist, und insoweit zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

I. Das Berufungsgericht hat der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche aus dem Lizenzvertrag vom 1. Januar 1989 zugesprochen. Eine Beendigung des Vertrages durch Kündigung oder durch die Vereinbarung vom 7. März 1993 hat es verneint.

1. Das Oberlandesgericht ist zu dem Ergebnis gelangt, daß der Lizenzvertrag nicht aufgrund der von den Beklagten behaupteten Kündigung zum 31. Dezember 1991 beendet worden ist. Dabei könne dahinstehen, ob eine

solche Kündigung wirksam gewesen sei. In der Folgezeit hätten die Klägerin und der Beklagte zu 1 den Lizenzvertrag jedenfalls weiterhin praktiziert und damit konkludent zum Ausdruck gebracht, daß sie ihre vertraglichen Beziehungen hätten fortsetzen wollen.

Den hiergegen gerichteten Angriffen der Revision bleibt der Erfolg versagt. Die Feststellungen des Berufungsgerichts beruhen auf tatrichterlicher Würdigung des Parteiverhaltens. Diese tatrichterliche Würdigung kann nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung nur darauf überprüft werden, ob sie gegen gesetzlich oder allgemein anerkannte Auslegungsgrundsätze, die Denkgesetze oder allgemein anerkannte Erfahrungssätze verstoßen hat oder auf Verfahrensfehlern beruht (vgl. z.B. Sen.Urt. v. 11. April 2000 - X ZR 186/97, GRUR 2000, 788, 789 - Gleichstromsteuerschaltung). Solche Rechtsfehler vermag die Revision nicht aufzuzeigen.

a) Die Revision meint, aus den von den Parteien des Lizenzvertrages getroffenen Abreden über die Tilgung rückständiger Lizenzgebühren und die Anpassung des Lizenzsatzes für zukünftige Geschäfte lasse sich nicht der Wille zur Fortführung des gekündigten Lizenzvertrages ableiten. Sie legt jedoch nicht dar, daß die abweichende tatrichterliche Würdigung auf Fehlern in dem genannten Sinne beruht.

b) Die Revision macht geltend, das Berufungsgericht habe übersehen, daß der Beklagte zu 1 trotz der Vereinbarung über die Anpassung der Lizenzgebühr wiederholt deutlich gemacht habe, daß er an seiner Kündigungserklärung festhalten wolle.

Auch diese Rüge ist unbegründet. Das Berufungsgericht hat die von der Revision zitierten Schreiben nicht übersehen, sondern im Tatbestand ausdrücklich erwähnt und bei der Würdigung des in Rede stehenden Parteiverhaltens berücksichtigt. Es ist revisionsrechtlich auch nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgericht trotz dieser Korrespondenz zu dem Ergebnis gelangt ist, die Parteien hätten den Lizenzvertrag einvernehmlich fortgesetzt. Zwar hat der Beklagte zu 1 in einigen der von der Revision zitierten Schreiben auf eine erfolgte Kündigung Bezug genommen bzw. diese wiederholt (Anlagen B 4, B 9, B 13). Dem Großteil der Schreiben (Anlagen B 3, B 5, B 6, B 7, B 8, B 11, B 12, ferner auch B 4) ist indes zu entnehmen, daß zwischen den Parteien Verhandlungen über eine Änderung des Lizenzvertrages stattfanden und daß zum Inhalt dieser Änderungen auch eine Verkürzung der Vertragslaufzeit gehören sollte. Wenn das Berufungsgericht in Würdigung dieser Schreiben und des Verhaltens der Parteien den Schluß gezogen hat, daß Einigkeit über die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bestand, so ist diese Würdigung rechtlich möglich und läßt Rechtsfehler nicht erkennen.

2. Nach Auffassung des Berufungsgerichts ist der Lizenzvertrag auch nicht durch die Vereinbarung vom 7. März 1993 (Anlage B 14) vorzeitig beendet worden. Zwar sei unklar, was die Parteien mit dieser Vereinbarung hätten regeln wollen. Jedenfalls lasse sich der Vereinbarung aber nicht entnehmen, daß der Lizenzvertrag in seiner Gesamtheit vorzeitig habe beendet werden sollen. Am ehesten liege vielmehr die Annahme nahe, daß die Berechtigung der Klägerin, einen bestimmten Hersteller mit der Fertigung der Vertragsprodukte zu beauftragen, nochmals um ein weiteres Jahr habe verlängert werden sollen. Vieles spreche auch dafür, daß die Vereinbarung in erster Linie deshalb

abgeschlossen worden sei, damit der Beklagte zu 1 den vorgesehenen anderen Hersteller H. habe beschwichtigen können.

Diese Ausführungen halten einer revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.

a) Das Berufungsgericht hat den Inhalt der Vereinbarung nicht erschöpfend gewürdigt. Bereits die Angabe eines Datums zu Beginn der Urkunde könnte die Annahme nahelegen, daß es den Parteien darum ging, die Laufzeit des zwischen ihnen bestehenden Vertragsverhältnisses zu regeln, über dessen vorzeitige Beendigung sie unstreitig Verhandlungen geführt hatten. Entsprechend wird in der Vereinbarung festgelegt, daß die Klägerin zunächst bis zum 31. Dezember 1993 autorisiert bleiben sollte, patentgemäße Gegenstände bei einem bestimmten Unternehmen fertigen zu lassen. Es wird in der Vereinbarung sodann ein gemeinsames Ziel formuliert, das innerhalb des zuvor angegebenen Zeitrahmens erreicht werden sollte. Für den Fall, daß sich dies nicht erreichen ließe, vereinbarten die Parteien sodann am Ende der Vereinbarung für das Jahr 1994 eine nochmalige Verlängerung der Lizenz um ein Jahr sowie die Übernahme der Fertigung des patentgemäßen Produkts durch ein anderes Unternehmen.

Wird die vom Berufungsgericht als am ehesten naheliegend bezeichnete Annahme unterstellt, daß es in der Vereinbarung vom 7. März 1993 darum gegangen sei, die Berechtigung der Klägerin, einen bestimmten Hersteller zu beauftragen, zu verlängern, dann wäre die am Ende der Vereinbarung vorgesehene Verlängerung der Lizenz um ein weiteres Jahr sinnlos, innerhalb dessen ein anderer Hersteller die Produktion übernehmen sollte. Da grundsätzlich an-

zunehmen ist, daß vertragliche Regelungen nach dem Willen der Parteien einen rechtserheblichen Inhalt haben sollen, ist einer möglichen Auslegung der Vorzug zu geben, bei welcher den getroffenen vertraglichen Regelungen eine tatsächliche Bedeutung zukommt, wenn diese ansonsten sich als sinnlos erweisen würden (BGH, Urt. vom 18. Mai 1998 - II ZR 19/97, NJW 1998, 2966; Urt. vom 1. Oktober 1999 - V ZR 168/98 NJW 1999, 3704, 3705). Diesen Grundsatz hat das Berufungsgericht bei seiner Auslegung der Vereinbarung vom 7. März 1993 nicht beachtet.

b) Das Berufungsgericht hat sein Ergebnis ergänzend auf das Verhalten des Beklagten zu 1 in Gesellschafterversammlungen der IFI - Institut für Immuntherapie Antitoxin Dr. H. GmbH & Co. KG - im Jahre 1995 gestützt, in welchem der im Auftrag der IFI zugezogene Rechtsanwalt gebeten wurde, zu prüfen, "in welcher Form eine Beendigung der derzeitigen Vertragslage umgehend möglich" sei. Das Berufungsgericht meint, ein solcher Prüfungsauftrag hätte sich erübrigt, wenn die Beteiligten davon ausgegangen wären, daß der Lizenzvertrag ohnehin zum 31. Dezember 1985 beendet sein würde.

Die vom Berufungsgericht herangezogenen Protokolle über die Gesellschafterversammlungen der IFI bestätigen die von ihm gefundene Vertragsauslegung nicht. Der Prüfungsauftrag gibt allenfalls Aufschluß über das Verständnis des Beklagten zu 1. Er ist für sich genommen aber nicht einmal ein verlässliches Indiz dafür, daß der Beklagte zu 1 der Vereinbarung vom 7. März 1993 keine Wirkung auf die Laufzeit des zwischen den Parteien bestehenden Vertragsverhältnisses beigemessen hat. Auch wenn der Beklagte zu 1 davon überzeugt war, daß eine vorzeitige Beendigung des Lizenzvertrages vereinbart worden sei, konnte es, insbesondere wenn dies von der Gegenseite in Abrede

gestellt wurde, sinnvoll sein, diesen Rechtsstandpunkt von einem Rechtsanwalt überprüfen zu lassen. Dies gilt um so mehr, als der Beklagte zu 1 Rechtsbeziehungen zu einer neuen Herstellerin aufnehmen wollte und aufgenommen hat. Wenn er zu deren und zur eigenen Sicherheit die Rechtslage prüfen ließ, so rechtfertigt dies nicht den vom Berufungsgericht gezogenen Schluß, er sei selbst nicht von seinem Standpunkt überzeugt gewesen. Seine vertraglichen Beziehungen zur Klägerin endeten aufgrund der Vereinbarung vom 7. März 1993 am 31. Dezember 1995.

3. Die Entscheidung des Berufungsgerichts zur Frage der vorzeitigen Beendigung des Lizenzvertrages erweist sich nach dem derzeitigen Sach- und Streitstand auch nicht aus einem anderen Grunde als richtig (§ 563 ZPO).

Die Vereinbarung vom 7. März 1993 enthält u.a. die Abrede, daß die Vertragsparteien gegenüber den Abnehmern mit gemeinsamem Preis auftreten. Ob diese Abrede nach kartellrechtlichen Gesichtspunkten nichtig ist und über § 139 BGB die Wirksamkeit der gesamten Vereinbarung berührt, läßt sich aufgrund der bisherigen tatrichterlichen Feststellungen nicht beurteilen. Hierzu haben die Parteien bisher nichts vorgetragen.

Der Senat hat davon abgesehen, die Sache dem Kartellsenat vorzulegen, weil im gegenwärtigen Stadium des Verfahrens eine abschließende Entscheidung nicht möglich ist (vgl. Bornkamm in Langen/Bunte, 9. Aufl. § 94 GWB Rdn. 4).

4. Aus den genannten Gründen ist das angefochtene Urteil aufzuheben, soweit es zum Nachteil der Beklagten zu 1 bis 3 ergangen ist, und die Sache

zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Eine abschließende Entscheidung über Inhalt und Wirksamkeit der Vereinbarung vom 7. März 1993 ist dem Senat nicht möglich, weil es zunächst weiterer tatrichterlicher Feststellungen zur Auslegung der Vereinbarung vom 7. März 1993 bedarf. Geklärt ist zudem bisher nicht, ob die Parteien die Vereinbarung überhaupt ernst gemeint haben. Die Klägerin hat vorgetragen, die Vereinbarung sei nur zum Schein abgeschlossen worden, um den potentiellen Hersteller H. zu "beruhigen". Das Berufungsgericht ist diesem unter Beweis gestellten Vortrag nicht nachgegangen. Es wird die entsprechenden Feststellungen nachzuholen haben.

In diesem Zusammenhang wird auch der weiteren Behauptung der Klägerin nachzugehen sein, der letzte Satz der Vereinbarung, wonach diese erst nach "beiderseitiger juristischer Prüfung" Gültigkeit erlangen sollte, sei einvernehmlich gerade deshalb in den Text aufgenommen worden, um ein Wirksamwerden der Vereinbarung zu verhindern.

II. Im Rahmen der erneuten Verhandlung und Entscheidung wird das Berufungsgericht auch Gelegenheit haben zu überprüfen, auf welcher rechtlichen Grundlage Ansprüche gegen die Beklagten zu 2 und zu 3 beruhen können. Auf diese Frage ist das Berufungsgericht bisher nicht eingegangen. Da die Beklagten zu 2 und 3 selbst nicht in vertraglichen Beziehungen zur Klägerin stehen, könnte als Anspruchsgrundlage möglicherweise § 139 PatG in Betracht kommen. Auch hierzu sind weitere tatrichterliche Feststellungen erforderlich.

III. Das Berufungsgericht hat den Beklagten zu 1 bis 3 verboten, die Bezeichnung "AHIT" für etwas anderes zu verwenden als für das patentgemäße Verfahren.

1. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß sich die Bezeichnung "AHIT" in Fachkreisen als Hinweis auf das Verfahren der Klägerin durchgesetzt habe. Hieraus läßt sich ohne weitere Feststellungen ein Anspruch aus dem MarkenG oder aus den §§ 1, 3 UWG nicht herleiten.

2. Soweit gegen den Beklagten zu 1 ein vertraglicher Anspruch der Klägerin aus Nummer 4201 des Lizenzvertrages in Betracht kommt, wird zu prüfen sein, ob aus der dort geregelten Berechtigung des Lizenznehmers, den Hinweis "autohomologe Immuntherapie nach Dr. K." zu verwenden, die Verpflichtung der Vertragsparteien folgt, diese Bezeichnung für andere Verfahren zu unterlassen. Sofern der Lizenzvertrag weiterhin wirksam ist, bedarf auch dies jedenfalls näherer tatsächlicher Feststellungen.

IV. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf folgendes hin:

Weder den Anträgen der Klägerin noch dem Tenor der angefochtenen Entscheidung ist zu entnehmen, ob sich die vom Beklagten zu 1 vorzunehmende Rechnungslegung auf Ärzte und gewerbliche Abnehmer beschränken soll oder ob sie sich auch auf die Nennung von Namen und Anschriften von Patienten erstrecken soll. Die Klägerin wird im weiteren Verlauf des Verfahrens Gelegenheit haben, dies klarzustellen. Begehrt danach die Klägerin auch die Angabe von Patientendaten, so könnte dem, soweit der Beklagte zu 1 diese angeben soll, die ärztliche Schweigepflicht entgegenstehen. Die ärztliche

Schweigepflicht dient dem Interesse des Patienten an dem Schutz seiner höchstpersönlichen Privatsphäre (BGH, Urt. vom 20. Mai 1996 - II ZR 190/95, NJW 1996, 2576). Dieser Schutz ist grundsätzlich auch dann geboten, wenn der Arzt im Zusammenhang mit der Behandlung fremde Patentrechte verletzt. Die Weitergabe von dem Arztgeheimnis unterliegende Daten wäre auch dann gemäß § 203 StGB strafbar, wenn der Empfänger der Information seinerseits zur Verschwiegenheit verpflichtet wäre (BGHZ 115, 123, 128 f.; BGHZ 116, 268, 272). Zu dem in § 203 StGB genannten Personenkreis gehören die Beklagten zu 2 und 3 nicht. Das Berufungsgericht wird gleichwohl zu prüfen haben, ob die Klägerin gegen die Beklagten zu 2 und 3 einen Anspruch auf Nennung von Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer hat und ob es zum Schutz des Interesses der Patienten genügt, daß diese Informationen an einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfer oder eine entsprechende Person übermittelt werden, wie dies im Tenor der angefochtenen Entscheidung vorgesehen ist.

Jestaedt

Mellullis

Scharen

Mühlens

Meier-Beck