



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

X ZR 215/01

Verkündet am:  
3. Juni 2003  
Wermes  
Justizhauptsekretär  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein

Chirurgische Instrumente

GWB § 34 a.F.

Ein entgeltlicher Lizenzvertrag unterliegt dem Schriftformerfordernis des § 34  
GWB a.F..

BGH, Urt. v. 3. Juni 2003 - X ZR 215/01 - OLG Karlsruhe

LG Mannheim

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 3. Juni 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das am 10. Oktober 2001 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe aufgehoben.

Die Sache wird zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger ist Arzt und Zahnarzt und betätigt sich als Erfinder auf dem Gebiet der Medizintechnik. Bei der Vermarktung seiner Entwicklungen arbeiteten die Parteien zusammen, indem die Beklagte die Gerätschaften herstellte und vertrieb. 1988 bis Anfang 1989 verhandelten und korrespondierten die Parteien wegen des Abschlusses eines schriftlichen Lizenzvertrags, der eine ausschließliche Lizenz an verschiedenen Patentanmeldungen des Klägers vor-

sehen sollte, die chirurgische Instrumente betreffen. Es existierte auch ein Lizenzvertragsentwurf, der jedoch nicht unterzeichnet wurde.

Die Beklagte zahlte bis einschließlich Ende 1993 nach jeweils vierteljährlicher Abrechnung der von ihr mit den Entwicklungen des Klägers getätigten Umsätze an den Kläger eine Umsatzlizenz, die zunächst 10 %, dann 12,5 % und schließlich 15 % betrug. Insgesamt leistete die Beklagte auf diese Weise an den Kläger etwa 3 Mio. DM. Für die Umsätze mit Schrauben und Platten, die mit einer deutschen Anmeldung 36 ... am 22. Januar 1986 zum Patent angemeldet worden waren, betrug die Umsatzlizenz von 15 % im 3. und 4. Quartal 1993 insgesamt 205.257,76 DM, worin für den Monat Dezember 1996 36.532,75 DM enthalten waren. Diese Patentanmeldung führte nicht zu einem deutschen Patent. Sie wurde vielmehr durch Beschluß des Deutschen Patentamts vom 21. Oktober 1993 zurückgewiesen, gegen den der Kläger ein Rechtsmittel nicht einlegte.

Mit Schreiben vom 21. April 1994 teilte die Beklagte dem Kläger mit, daß sie die als freiwillig bezeichneten Zahlungen in Zukunft einstelle, einen bestehenden Vertrag hilfsweise fristlos aus wichtigem Grunde kündige, aber zu neuen Lizenzverhandlungen hinsichtlich der die Schutzrechte des Klägers betreffenden Produkte bereit sei. Die Beklagte nutzte in der Folgezeit die Entwicklungen des Klägers dann auch - wenn auch nur in geringerem Umfange - weiter.

Der Kläger hat die Beklagte im Wege der Stufenklage zunächst auf Auskunft über die Umsätze in Anspruch genommen, die sie im Zusammenhang mit ihm gehörenden Schutzrechtsanmeldungen und Schutzrechten seit dem 10. Oktober 1994 erzielt hat. In der ersten Stufe ist die Beklagte rechtskräftig verurteilt worden, seit dem 1. Mai 1994 getätigte Umsätze hinsichtlich des eu-

ropäischen Patents 0 6..., des US-Patents 4 9..., der deutschen Patentanmeldung 38 ..., des europäischen Patents 0 2... und des deutschen Gebrauchsmusters 88 ... anzugeben. Diese Auskunft hat die Beklagte erteilt. Bei der Zugrundelegung einer 15 %igen Umsatzlizenz ergibt sich eine Schuld der Beklagten von 51.784,29 DM.

In der zweiten Stufe hat der Kläger Zahlung dieses Betrags nebst Zinsen verlangt. Die Beklagte hat sich auf den Standpunkt gestellt, ein Lizenzvertrag sei nicht zustande gekommen, weshalb sie lediglich im Wege der Lizenzanalogie die angemessene Lizenz zu entrichten habe, die sie mit 5 % angibt. Gegenüber der danach sich errechnenden Forderung von 17.261,43 DM (= 1/3 von 51.784,29 DM) hat die Beklagte die Aufrechnung mit einem Rückzahlungsanspruch in Höhe von 36.532,75 DM erklärt, den sie im Hinblick darauf beansprucht, daß sie hinsichtlich der Patentanmeldung 36 ... angesichts deren rechtskräftiger Zurückweisung für Umsätze im Dezember 1993 nichts mehr zu zahlen gehabt hätte. Die Beklagte hat ferner im Wege der Widerklage Zahlung von 270.726,01 DM nebst Zinsen begehrt, weil sie diesen Betrag bei Zugrundelegung einer Lizenz von lediglich 5 % für die Umsätze im 2. bis 4. Quartal 1993 zuviel gezahlt habe.

Das Landgericht hat - bis auf einen Teil der Zinsforderung - der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Die Berufung der Beklagten gegen dieses Schlußurteil des Landgerichts ist erfolglos geblieben. Die Beklagte verfolgt nunmehr mit der Revision ihren Klageabweisungsantrag und ihr Widerklagebegehren weiter. Der Kläger ist dem Rechtsmittel entgegengetreten.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Das Berufungsgericht hat dem Verhalten der Parteien entnommen, daß sie einen Lizenzvertrag geschlossen haben, der die Beklagte berechtigt, Schutzrechte bzw. Schutzrechtsanmeldungen des Klägers zu nutzen, und sie verpflichtet, - bezogen auf die in Streit stehende Zeit - ein Entgelt in Höhe von 15 % des mit den vertragsgegenständlichen Produkten erzielten Umsatzes an den Kläger zu zahlen. Das Berufungsgericht hat also den Kläger als berechtigt angesehen, auf vertraglicher Grundlage Lizenzen zu fordern und bereits von der Beklagten gezahlte Lizenzen zu behalten. Unabhängig von den Angriffen der Revision gegen die tatrichterliche Annahme eines stillschweigenden Vertragsschlusses und die Fortgeltung des auf diese Weise zustande gekommenen Lizenzvertrags über die Kündigungserklärung der Beklagten hinaus kann hierauf die Verurteilung der Beklagten und die Abweisung ihrer Widerklage jedoch nicht gestützt werden, weil die Parteien ihre Vereinbarungen nicht schriftlich abgefaßt haben und der vom Berufungsgericht zugrunde gelegte Lizenzvertrag deshalb gemäß § 125 Satz 1 BGB wegen Verstoßes gegen das bis zum 31. Dezember 1998 zu beachtende und angesichts des Zeitpunkts des hier zu beurteilenden Vertragsschlusses deshalb auch insoweit maßgebliche (vgl. BGH, Urt. v. 11.12.2001 - KZR 13/00, GRUR 2002, 647 - Sabet/Massa, m.w.N.) Schriftformerfordernis des § 34 GWB in der bis dahin geltenden Fassung (a.F.) nichtig ist.

2. Das Formerfordernis des § 34 GWB a.F. erfaßt u.a. Verträge über die Benutzung von Schutzrechten, die dem Lizenznehmer Beschränkungen im Geschäftsverkehr auferlegen (§ 20 Abs. 1 GWB a.F.). Es gilt nicht etwa nur dann, wenn die vereinbarten Beschränkungen über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen, wie es in § 20 Abs. 1 GWB a.F. weiter heißt (st. Rspr.; etwa BGH, Urt. v. 17.3.1998 - KZR 42/96, GRUR 1998, 838 - Lizenz- und Beratungsvertrag; Urt. v. 24.2.1975 - KZR 3/74, GRUR 1975, 498 - Werkstück-Verbindungsmaschinen). Eine solche Einschränkung wäre mit dem Schutzzweck des § 34 GWB a.F. nicht vereinbar. Denn diese Vorschrift soll die Kartellbehörden und -gerichte in die Lage versetzen, auf schriftlich dokumentierter Grundlage zu prüfen, ob die tatsächlich getroffenen Vereinbarungen u.a. nach § 20 GWB a.F. unwirksam sind bzw. eine gesetzliche Ausnahme von einem Kartellverbot vorliegt (vgl. BGH, Urt. v. 9.3.1999 - KZR 23/97, GRUR 1999, 602 - Markant).

3. Der Lizenzvertrag der Parteien unterfällt § 34 GWB a.F.. Er hat nicht nur die Benutzung von Schutzrechten zum Gegenstand, sondern legt der Beklagten auch Beschränkungen im Geschäftsverkehr auf, weil die Parteien die Zahlung von Lizenzgebühren vereinbart haben. Diese Pflicht bedeutet eine Beschränkung im Geschäftsverkehr, weil hierdurch die Wettbewerbsposition der Beklagten beeinflußt wird, indem ihr Angebot auf dem Markt durch die Lizenzzahlungspflicht mit Kosten belastet wird.

Es gibt zwar auch Stimmen (vgl. Axster in Gemeinschaftskommentar zum GWB, 3. Aufl., §§ 20, 21 Rdn. 102 ff.), welche die Lizenzzahlungsverpflichtung als solche nicht bereits als zur Anwendung der Formvorschrift des § 34 GWB a.F. führende Beschränkung im Geschäftsverkehr ansehen, weil sie die Gegenleistung für die Benutzung des Schutzrechts darstellt. Dabei wird jedoch nicht hinreichend berücksichtigt, daß mit der Pflicht zur Lizenzzahlung

durchaus eine Belastung einhergehen kann, die über den Inhalt des Schutzrechts hinausgeht. Angesichts des Zwecks des § 34 GWB a.F. macht dies erforderlich, daß bereits wegen der vereinbarten Lizenzzahlungspflicht ein Vertrag über die Benutzung von Schutzrechten schriftlich abgefaßt wird und in dieser Form auf seine Vereinbarkeit mit dem Kartellrecht überprüft werden kann. Der Gegenmeinung ist der Bundesgerichtshof in seiner bisherigen Rechtsprechung auch nicht gefolgt. So hat sein Kartellsenat beispielsweise im Urteil vom 16. Oktober 1962 (KZR 11/61, GRUR 1963, 207 - Kieselsäure) ausgesprochen, daß eine über die Laufzeit des Schutzrechts hinausgehende Verpflichtung zur Entrichtung einer Lizenzgebühr grundsätzlich eine über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehende Beschränkung i.S. des § 20 GWB a.F. darstelle (so auch z.B. Langen/Bunte/Hennig, KartR, 8. Aufl., § 34 GWB Rdn. 5). Schon dies deutete zumindest darauf hin, daß die Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren bereits als Beschränkung des Lizenznehmers anzusehen ist. Im Urteil vom 17. Oktober 1968 (KZR 11/66, GRUR 1969, 409 - Metallrahmen) hat sich der Bundesgerichtshof in Übereinstimmung hiermit im Zusammenhang mit der Prüfung der Frage, ob der Lizenznehmer für die Nutzung eines nicht patentfähigen, aber (noch) nicht für nichtig erklärten Schutzrechts zahlen muß, dahin ausgedrückt, daß "die in der Verpflichtung zur Lizenzzahlung liegende Beschränkung im Geschäftsverkehr", solange die durch das Schutzrecht begründete Vorzugsstellung bestehe, nicht i.S. des § 20 Abs. 1 GWB über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen könne. Ähnlich heißt es im Urteil vom 14. November 1968 (BGHZ 51, 263, 267 - Silobehälter), daß es nach Sinn und Zweck des § 20 GWB gerechtfertigt sei, "die nicht über den Inhalt des künftigen Schutzrechts hinausgehenden Beschränkungen des Lizenznehmers ..., insbesondere seine Verpflichtung zur Zahlung von Lizenzgebühren, als durch § 20 GWB kartellrechtlich gedeckt zu betrachten". Sich hierauf berufend hat auch der erkennende Senat im Urteil vom 26. Juni 1969 (X ZR 52/66, GRUR 1969, 677

- Rüben-Verladeeinrichtung) angenommen, daß in der Verpflichtung zur Lizenzzahlung eine Beschränkung im Geschäftsverkehr liege.

4. Das Berufungsgericht wird deshalb das Klage- und Widerklagebegehren nach Maßgabe der Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung erneut zu prüfen haben (vgl. Senat, Urt. v. 14.5.2002 - X ZR 144/00, GRUR 2002, 787 - Abstreiferleiste). Dabei wird zu berücksichtigen sein, daß die Beklagte geltend gemacht hat, auch ein formloser Vertrag über eine einfache Lizenz sei nicht zustande gekommen, weil die Absicht der Parteien allein auf den Abschluß eines ausschließlichen Lizenzvertrags gerichtet gewesen sei. Dies gibt Anlaß, der Frage nachzugehen, ob die Beklagte ihre bisherigen Zahlungen überhaupt erbracht hat, um sich von einer bestimmten Forderung zu befreien. Diese Frage

ist jedenfalls dafür bedeutsam, ob die Beklagte sich auf die in § 812 Abs. 1 Satz 1 1. Altern. BGB geregelte Alternative der Erfüllung einer Verbindlichkeit berufen kann.

Melullis

Jestaedt

Scharen

Keukenschrijver

Asendorf