

# **BGer 4C.127/2004 vom 1. Juli 2004**

Bundesgericht, 2004-07-01, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4C.127\\_2004](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.127_2004)

FR: TF 4C.127/2004 du 1 juillet 2004

IT: TF 4C.127/2004 del 1 luglio 2004

## **Regeste**

Vertragsrecht

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Berufung zulässig ist ( BGE 129 II 453 E. 2 S. 456).

### **E. 1.2.1**

Nach teilweise geschriebenem und im Übrigen, wie vorliegend, ungeschriebenem Bundesrecht (vgl. Oskar Vogel/Karl Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz, 7. Aufl., Bern 2001, Kap. 7, Rz. 24 f.) ist eine Feststellungsklage zulässig zur Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines bundesrechtlich geregelten Rechtsverhältnisses, sofern das Feststellungsinteresse der klagenden Partei, welches ein tatsächliches oder rechtliches sein kann, rechtserheblich ist ( BGE 123 III 49 E. 1a S. 51; 120 II 20 E. 3a S. 22; 114 II 253 E. 2a S. 255). Ein schutzwürdiges Interesse besteht grundsätzlich, wenn die Ungewissheit der Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien durch die richterliche Feststellung behoben werden kann und die Fortdauer der Ungewissheit der klagenden Partei nicht zuzumuten ist. Es fehlt insbesondere, wenn eine Leistungs- oder Gestaltungsklage zur Verfügung steht ( BGE 123 III 49 E. 1a S. 51; 114 II 253 E. 2a S. 255). Nicht zulässig ist eine Feststellungsklage indessen zur Feststellung von blossen Tatsachen. Tatsachenfeststellungen erfolgen durch das Gericht nur in Verbindung mit der Entscheidung über eine Rechtsfrage und nicht für sich allein ( BGE 84 II 685 E. 4 S. 696; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 1979, S. 208 f.; Vogel/Spühler, a.a.O., 7. Kap., Rz. 27).

### **E. 1.2.2**

Die Vorinstanz liess im Hinblick auf den Verfahrensausgang offen, ob auf das Begehren der Feststellung, dass die vom Kläger entwickelte Technik der Blutreinigung "nicht infolge neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse oder technischer Neuerungen oder staatlicher Vorschriften nicht mehr sinnvoll erscheint", eingetreten werden kann, da der Kläger durch die materielle Beurteilung seines Antrags nicht beschwert sei. Richtig besehen handelt es sich bei besagtem Begehren um die Feststellung einer Tatsache im Hinblick auf das Begehren um Feststellung, dass die Beklagte verpflichtet sei, alle zukünftig anfallenden Gebühren für die Aufrechterhaltung des Patents und der Parallelpatente zu bezahlen. Das Begehren um Feststellung, ob die Technik der Blutreinigung noch sinnvoll sei, ist rein tatsächlicher Natur und hat keine eigenständige Bedeutung. Darauf ist nicht einzutreten.

### **E. 1.2.3**

Auf das Begehren um Feststellung, dass die Beklagte verpflichtet sei, die Verlängerungsgebühren für die Aufrechterhaltung des Patents und der Parallelpatente in den im Vertrag genannten Staaten zu bezahlen, trat die Vorinstanz mit der Begründung ein, dass damit die Pflicht zur Erbringung von Leistungen zur Diskussion steht, welche die Beklagte nicht gegenüber dem Kläger, sondern gegenüber Dritten zu erbringen hätte und eine Leistungsklage gegen die Beklagte daher nicht in Betracht komme. Nach Art. 41 des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (PatG; SR 232.14) setzen das Erlangen und das Aufrechterhalten eines Patents die Bezahlung der dafür vorgesehenen Gebühren voraus. Es ist davon auszugehen, dass ähnliche Regeln betreffend die Verlängerungsgebühren für die Parallelpatente auch in den im Vertrag genannten Staaten bestehen. Die Nichtbezahlung hat demnach die Löschung der Patente im Register zur Folge. Vorliegend vereinbarten die Parteien, dass die Beklagte die Verlängerungsgebühren solange zu bezahlen hat, als die lizenzierte Erfindung nicht durch technische Neuentwicklungen überholt ist oder die Technik der Bluttransfusion in der Art der lizenzierten Erfindung infolge neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse oder technischer Neuerungen oder staatlicher Vorschriften nicht mehr sinnvoll erscheint (Vertrags-Ziffer 3.3). Wenn die Verlängerungsgebühren nicht von der Beklagten bezahlt werden, so muss der Kläger die Gebühren selbst bezahlen, wenn er das Patent aufrecht erhalten will. Der Vorinstanz ist deshalb zuzustimmen, dass der Kläger ein schutzwürdiges Interesse an der Feststellung der vertraglich vereinbarten Gebührenpflichtigkeit der Beklagten hat. Auf das Begehren zur Feststellung, dass die Beklagte verpflichtet ist, die zukünftig anfallenden Patentgebühren zu zahlen, ist daher einzutreten.

### **E. 2.1**

Gemäss den Erwägungen im angefochtenen Urteil ist die Vertragsklausel über das Recht der Beklagten zur Rückübertragung der Rechte aus dem Lizenzvertrag (Vertrags-Ziffer 3.3) weit auszulegen. Das Recht zur Rückübertragung bestehe nicht erst dann, wenn jede Verwendungsmöglichkeit der vom Kläger entwickelten Technik der Bluttransfusion ausgeschlossen sei, sondern bereits dann, wenn die Verwendung der Technik überholt oder nicht mehr sinnvoll sei. Die Beklagte habe anerkannt, dass die Technik der Bluttransfusion nicht als überholt betrachtet werden könne. Zur Abklärung der Frage, ob die Technik nach wie vor sinnvoll sei, holte die Vorinstanz eine Ergänzungsexpertise ein, welche diese Frage klar verneinte. Die Vorinstanz geht davon aus, dass die Beklagte die Rückübertragung der Schutzrechte an der Erfindung korrekt angeboten habe und daher berechtigt gewesen sei, die Rechte in einigen Ländern verfallen zu lassen, nachdem der Kläger von der Rückübertragung keinen Gebrauch gemacht habe. Die Beklagte sei demzufolge auch nicht verpflichtet gewesen, die Verlängerungsgebühren für die verfallenen Patente zu bezahlen.

### **E. 2.2**

Der Kläger macht eine Verletzung von Art. 8 ZGB über die Beweislastverteilung und von Art. 18 Abs.1 OR geltend, weil die Vorinstanz verkenne, dass die Beklagte für das Vorliegen der Voraussetzungen der Kündigung des Lizenzvertrags beweispflichtig sei und diesen Beweis nicht erbracht habe. Das Ergänzungsgutachten beziehe sich nicht auf die Frage, ob die Technik bereits im Zeitpunkt der Kündigung des Lizenzvertrags im Jahr 1996 nicht mehr sinnvoll war, sondern betreffe lediglich den Zeitpunkt der Abfassung des Gutachtens im Jahr 2000. Es sei deshalb nicht bewiesen, dass der Kündigungsgrund bereits im Zeitpunkt der Kündigung vorgelegen habe. Zudem habe sich die Beklagte in der

Korrespondenz mit dem Kläger nur darauf berufen, dass die Technik überholt sei, und erst in der Klageantwort dargetan, dass die Technik nicht mehr sinnvoll sei. Die Beklagte habe den Kündigungsgrund, dass die Technik der Bluttransfusion nicht mehr sinnvoll sei, daher verspätet angerufen.

### **E. 2.3**

Art. 8 ZGB regelt für das Bundeszivilrecht einerseits die Beweislastverteilung und gibt andererseits der beweispflichtigen Partei einen Anspruch darauf, für rechtserhebliche Vorbringen zum Beweis zugelassen zu werden ( BGE 129 III 18 E. 2.6 S. 24; 127 III 519 E. 2a S. 522). Art. 8 ZGB ist daher insbesondere verletzt, wenn das kantonale Sachgericht unbewiesene Behauptungen einer Partei unbekümmert darum, dass sie von der Gegenpartei bestritten worden sind, als richtig hinnimmt, oder über rechtserhebliche und bestrittene Tatsachen überhaupt nicht Beweis führen lässt ( BGE 114 II 289 E. 2a S. 291). Wo das Gericht dagegen in Würdigung von Beweisen zur Überzeugung gelangt, eine Tatsachenbehauptung sei bewiesen oder widerlegt, ist die Beweislastverteilung gegenstandslos und liegt Beweiswürdigung vor, die bundesrechtlich nicht geregelt ist, auch nicht durch Art. 8 ZGB ( BGE 129 III 18 E. 2.6 S. 24; 128 III 271 E. 2b/aa S. 277). Art. 18 Abs. 1 OR betrifft die Auslegung von Verträgen. Gemäss dieser Bestimmung ist bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl nach Inhalt als nach Form der übereinstimmende wirkliche Wille und nicht die unrichtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise zu beachten, die von den Parteien aus Irrtum oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre Beschaffenheit des Vertrags zu verbergen. Die Rechtsprechung leitet aus Art. 18 Abs. 1 OR den Vorrang der subjektiven vor der objektiven Auslegung ab ( BGE 129 III 118 E. 2.5 S. 122).

### **E. 2.4**

Wie oben dargestellt, gelangte die Vorinstanz in Würdigung von Expertisen zum Schluss, dass die vom Kläger entwickelte Technik der Bluttransfusion nicht mehr sinnvoll ist und die Beklagte deshalb berechtigt war, dem Kläger die Rückübertragung der Schutzrechte anzubieten. Damit ist Art. 8 ZGB gegenstandslos. Gegen die beweismässigen Schlussfolgerungen der Vorinstanz, namentlich das Abstellen auf ein nach Ansicht des Klägers untaugliches Gutachten, welches die Technik der Bluttransfusion nicht im Zeitpunkt der Kündigung im Jahr 1996, sondern im Jahr 2000 beurteilt, steht dem Beklagten nur die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung des Verbots willkürlicher Beweiswürdigung ( Art. 9 BV ) offen ( Art. 43 Abs. 1 Satz 2 und Art. 84 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 OG ). Die Berufung ist insoweit unzulässig. Inwiefern die Vorinstanz gestützt auf den festgestellten Sachverhalt Art. 18 Abs. 1 OR verletzt haben soll, wenn sie davon ausgeht, dass die Beklagte zur Ausübung des Rechts auf Rückübertragung der Schutzrechte berechtigt war und dieses Recht vertragskonform ausübte, ist weder rechtsgenügend dargetan ( Art. 55 Abs. 1 lit. c OG ) noch ersichtlich. Insbesondere geht aus dem Lizenzvertrag nicht hervor, dass die Begründung der Kündigung Voraussetzung zu deren Gültigkeit ist. Die Vorinstanz hat demnach kein Bundesrecht verletzt, wenn sie das Begehren des Klägers um Feststellung, dass die Beklagte verpflichtet sei, alle zukünftig anfallenden Gebühren für die Aufrechterhaltung des Patents und der Parallelpatente zu bezahlen, abweist.

### **E. 3**

Insgesamt erweist sich die Berufung als unbegründet, soweit darauf eingetreten werden kann. Ausgangsgemäss wird der Kläger kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 156 Abs.

1 und Art. 159 Abs. 1 und 2 OG ). Die Beklagte stellte einen Antrag auf Sicherstellung der Parteientschädigung. Eine Kostenversicherung gemäss Art. 150 Abs. 2 OG kommt nicht in Frage, wenn im Zeitpunkt, in dem der Antrag gestellt wird, die Kosten bereits erwachsen sind ( BGE 79 II 295 E. 3 S. 305). Da auf die vorliegende Berufung das schriftliche Verfahren zur Anwendung gelangt und die Sache gestützt auf Art. 36b OG im Zirkulationsweg erledigt wird, war die Prozesstätigkeit mit Einreichung der Berufungsantwort abgeschlossen. Der Antrag der Beklagten auf Sicherstellung der Parteientschädigung ist demzufolge gegenstandslos.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.