
Datum: 13.04.2017
Gericht: Oberlandesgericht Düsseldorf
Spruchkörper: 2. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: I-2 U 17/15
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2017:0413:I2U17.15.00

Vorinstanz: Landgericht Düsseldorf, 4b O 141/13

Tenor:

A.

Auf die Berufung wird – unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels – das am 15. Januar 2015 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefasst:

I. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 7.000,- € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 29. Oktober 2013 zu zahlen.

II. Die Beklagte wird verurteilt, nach ihrer Wahl dem Kläger oder einem vom Kläger zu bestellenden, zur Verschwiegenheit verpflichteten Buchprüfer Einsicht in die gemäß dem Unterlizenzvertrag vom 10. November 2010 über die Herstellung von Kaltfolienmodulen zu führenden Bücher der Beklagten für die Zeit vom 10. November 2010 bis zum 31. März 2012 zu gewähren und deren Richtigkeit durch Einsichtnahme in die allgemeine Buchführung der Beklagten überprüfen zu lassen.

III. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

B.

Von den Kosten des Rechtsstreits erster und zweiter Instanz haben der Kläger 93 % und die Beklagte 7 % zu tragen.

C.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung des Klägers durch Sicherheitsleistung in Höhe von 25.000,- € abzuwenden, falls nicht der Kläger zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Dem Kläger wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Beklagten wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils beizutreibenden Betrages abzuwenden, falls nicht die Beklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

D.

Die Revision wird nicht zugelassen.

E.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 319.200,- € festgesetzt.

Gründe :

1

I.

2

Der Kläger nimmt die Beklagte aus abgetretenem Recht der B AG auf Zahlung von Patentlizenzgebühren sowie auf Gewährung der Einsicht in die Bücher der Beklagten in Anspruch. Hilfsweise begehrt er für den Fall, dass ihm die vorgenannten Zahlungsansprüche nach Auffassung des Senats nicht zustehen, die Zahlung von Schadenersatz aus eigenem Recht wegen der Verletzung des deutschen Teils des europäischen Patents EP 0 578 AAA B1 (nachfolgend: Klagepatent) sowie – weiter Hilfsweise – aus abgetretenem Recht wegen der Verletzung einer Ausübungspflicht.

3

Das Klagepatent wurde am 31. März 1992 unter Inanspruchnahme der Priorität der DE 4110AAB vom 4. April 1991 in deutscher Verfahrenssprache angemeldet. Die Veröffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des Klagepatents erfolgt am 2. November 1994. Am 31. März 2012 ist das Klagepatent durch Zeitablauf erloschen. Das Klagepatent war Gegenstand eines Einspruchsverfahrens, in dem es durch die Einspruchsabteilung mit Entscheidung vom 28. Juni 2000, hinsichtlich deren vollständigen Inhalts auf die Anlage K 3 Bezug genommen wird, in vollem Umfang aufrechterhalten wurde.

4

Das Klagepatent betrifft ein Foliendruckverfahren sowie eine Folientransfermaschine. Sein allein streitgegenständlicher Anspruch 10 ist wie folgt gefasst:

5

„Folientransfermaschine mit einem Druckwerk, welches eine Transferfolienzuführung, eine Transferfolienabführung sowie einen einerseits durch eine Druckfläche und andererseits durch eine Gegenfläche begrenzten Druckspalt zur Hindurchführung einer zu bedruckenden Unterlage zusammen mit der durch die Transferfolienzuführung zugeführten Transferfolie aufweist,

6

gekennzeichnet durch

7

8

ein dem Druckwerk (7) vorgeschaltetes Klebwerk (1) mit einem die Unterlage (2) mit einer Haftschrift (3) versehenen Kleborgan (5) sowie ein dem Druckwerk (7) nachgeschaltetes Preßwerk (8) mit einem einerseits durch eine Preßfläche und andererseits durch eine Preßgegenfläche begrenzten Preßspalt zur Hindurchführung der bedruckten Unterlage (2).“

Die nachfolgend verkleinert wiedergegebene Figur 1 der Klagepatentschrift erläutert die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels. Es handelt sich nach der Klagepatentbeschreibung um eine vereinfachte, teilweise geschnittene Seitendarstellung einer Folientransfermaschine mit einem Klebwerk in Form eines an sich bekannten Zwei-Farben-Druckwerks, einem Druckwerk für die Folienauflage sowie einem Presswerk.

Zu sehen ist insbesondere das dem Druckwerk (7) vorgeschaltete Klebwerk (1) mit einem die Unterlage (2) mit einer Haftschrift (3) versehenen Kleborgan (5) sowie ein dem Druckwerk (7) nachgeschaltetes Presswerk (8) mit einem einerseits durch eine Pressfläche und andererseits durch eine Pressgegenfläche begrenzten Pressspalt zur Hindurchführung der bedruckten Unterlage (2).

Der Kläger schloss am 18. Juli 2003 mit der C AG, die am 25. Mai 2008 in die B AG umfirmiert wurde, einen „Ausschließlichen Lizenzvertrag“ (nachfolgend: HLV) ab, dessen vollständiger Inhalt sich der Anlage K 4 entnehmen lässt. In diesem Vertrag räumt der Kläger der D GmbH eine ausschließliche weltweite Lizenz für die Herstellung, den Gebrauch und den Vertrieb des Lizenzgegenstandes ein (§§ 1, 2 HLV). Nach der Präambel des Lizenzvertrages bezieht sich der Lizenzgegenstand auf Verfahren und Vorrichtungen zur partiellen und flächigen Metallisierung im Rahmen von Druckverfahren und umfasst unter anderem die Vertragspatente, zu denen nach Anlage 1 des Lizenzvertrages das Klagepatent gehört. Gemäß § 5 HLV ist der Lizenznehmer berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen, wobei der Lizenznehmer für diesen Fall auch für die Lizenzgebühren der Unterlizenznehmer haftet. Im Hinblick auf die durch die Lizenznehmerin zu zahlende Lizenzgebühr enthält der Lizenzvertrag unter anderem folgende Regelung:

„§ 12 Lizenzgebühr

(1) *Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber eine Lizenzgebühr in Höhe von 50.000,00 Euro für jede Lizenzvorrichtung.*

(2) *Um den Lizenznehmer in Bezug auf die Vermarktungsaktivitäten uneingeschränkte Freiheit und Flexibilität zu gewähren, vereinbaren die Parteien als Fälligkeit für die Lizenzgebühren den Zeitpunkt, zu dem der Lizenznehmer eine Vertragsvorrichtung herstellt bzw. herstellen und liefern lässt (Auslieferungsdatum).*

[...]“

Die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung ist in § 28 des Lizenzvertrages wie folgt geregelt:

„§ 28 Kündigung

(1) *Bei Vertragsverletzung steht beiden Parteien ein Recht zur außerordentlichen Kündigung zu, das binnen vier Wochen ab positiver Kenntnis der Vertragsverletzung ausgeübt werden muss. Hinsichtlich des Lizenzgebers sind wichtige Gründe hierfür z.B. [...] die Insolvenz des Lizenznehmers [...].“*

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Die Beklagte beabsichtigte, Druckmaschinen mit der Typenbezeichnung „E“ zu vertreiben. Diese bestanden jeweils aus einem vorgeschalteten Klebwerk, der für das Zusammenführen der Transferfolie und dem Bedruckstoff verantwortlichen streitgegenständlichen Ausführungsform (Kaltfolienmodul „F“) und einem nachgeschalteten Druck- oder Lackierwerk.

Vor diesem Hintergrund schloss die Beklagte mit der B AG am 10. November 2010 den als Anlage K 6 zur Akte gereichten Unterlizenzvertrag (nachfolgend: ULV). Dort heißt es unter anderem:

„§ 8 Lizenzausübung/Ausübungspflicht

[...]

(2) Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die Lizenz auszuüben. Die Vertragsparteien gehen von einer Ausübung der Lizenz aus, wenn der Lizenznehmer den Lizenzgegenstand anbietet. Eine Nichtausübung der Lizenz liegt jedoch vor, wenn die Aktivitäten des Lizenznehmers in einem zusammenhängenden Zeitraum von 12 Monaten nicht zu lizenzgebührenpflichtigen Geschäftsvorgängen führen. Diese Frist beginnt am 01.09.2010.

§ 10 Lizenzgebühr

(1) Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber eine Lizenzgebühr in Höhe von 90.000,00 Euro zzgl. gesetzlicher MwSt. für jede an einen Kunden ausgelieferte Vertragsvorrichtung.

(3) Um dem Lizenznehmer in Bezug auf die Vermarktungsaktivitäten uneingeschränkte Freiheit und Flexibilität zu gewähren, vereinbaren die Parteien als Fälligkeit für die Lizenzgebühren den Zeitpunkt, zu dem der Lizenznehmer eine Vertragsvorrichtung hergestellt hat bzw. hat herstellen lassen und diese liefert bzw. liefern lässt (Auslieferungsdatum).

[...]

§ 20 Vertragsdauer

[...]

(2) Der Vertrag endet am 31.05.2012.

(3) Der Vertrag endet automatisch, wenn der Lizenzgeber sein Recht zur Unterlizenzierung der Vertragsschutzrechte nicht mehr aus dem Hauptlizenzvertrag mit Herrn S herleiten kann. Die Unterlizenz ist von dem Bestand der Hauptlizenz abhängig. [...]

§ 22 Auslaufklausel

Der Lizenznehmer ist berechtigt, alle im Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages durch eine Kündigung noch vorhandenen Vertragsvorrichtungen innerhalb von 6 Monaten zu vereinbarenden Bedingungen zu verkaufen und/oder sämtliche vor der Beendigung des Vertrages abgeschlossenen Geschäfte auszuführen.“

Am 25. November 2011 stellte die B AG beim Amtsgericht – Insolvenzgericht – Augsburg einen Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen, woraufhin noch am gleichen Tag die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und der Wirtschaftsprüfer L

zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt wurde.

Mit Schreiben vom 22. Dezember 2011 kündigte die B AG mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters den mit dem Kläger bestehenden Hauptlizenzvertrag ordentlich zum 16. Juli 2012. Aufgrund der Insolvenz der B AG machte der Kläger sodann von seinem Kündigungsrecht aus § 28 Abs. 1 des Hauptlizenzvertrages Gebrauch und kündigte diesen Lizenzvertrag mit Schreiben vom 29. Dezember 2011, welches der B AG am 2. Januar 2012 zugegangen ist, außerordentlich und fristlos. Mit Beschluss des Amtsgerichts – Insolvenzgericht – Augsburg vom 1. Februar 2012 wurde der Wirtschaftsprüfer L zum Insolvenzverwalter über das Vermögen der B AG bestellt. 35

Die Beklagte teilte mit Schreiben vom 7. Februar 2012 (Anlage K 14) mit, es befinde sich gegenwärtig eine zu Demonstrationszwecken vorgesehene Kaltfolieneinrichtung in H, die jedoch kein Gegenstand konkreter Verkaufsabsichten oder Kaufinteressen sei. Des Weiteren hielt die Beklagte vom 21. März 2012 bis zum 23. März 2012 im Werk H eine der internationalen Druckmesse G vorgeschaltete Hausmesse („preG“) ab, auf der die breit gefächerte Angebotspalette der Beklagten besichtigt werden konnte. Bei dem - auch heute noch - in H befindlichen Kaltfolienmodul ist die technische Lehre des Klagepatents verwirklicht. 36

Mit anwaltlichem Schreiben vom 27. August 2013 (Anlage K 17) erklärte der Wirtschaftsprüfer L in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der B AG gegenüber dem Kläger unter anderem Folgendes: 37

„Sollte in der Tat bei König und Bauer eine Lizenzvorrichtung vorhanden sein und hieraus künftig ein Lizenzgebührenanspruch der Insolvenzschuldnerin B AG erwachsen, wird hiermit dieser Anspruch auf Zahlung der vertragsgemäßen Lizenzgebühr gegenüber König und Bauer aus dem Unterlizenzvertrag vom 20.10./11.10.2010 an Ihren Mandanten abgetreten. [...]“ 38

Die Prozessbevollmächtigten des Klägers nahmen die Forderungsabtretung namens ihres Mandanten mit Schreiben vom 3. September 2013 (Anlage K 18) an. 39

Mit anwaltlichem Schreiben vom 17. Oktober 2013 forderte der Kläger die Beklagte unter Fristsetzung bis zum 28. Oktober 2013 hinsichtlich des im Werk H befindlichen Kaltfolienmoduls auf, die sich aus § 10 des Unterlizenzvertrages ergebende Lizenzgebühr in Höhe von 90.000,- € zzgl. Umsatzsteuer, hilfsweise Schadenersatz wegen einer Verletzung des Klagepatents, zu zahlen. Die geltend gemachten Ansprüche wies die Beklagte mit Schreiben vom 28.10.2013, dessen vollständiger Inhalt der Anlage K 20 entnommen werden kann, zurück. Eine weitere Zahlungsaufforderung vom 30. Oktober 2013, bei der eine Frist bis zum 11. November 2013 gesetzt wurde, wies die Beklagte mit Schreiben vom 14. November 2013 ebenfalls zurück. 40

Der Kläger hat erstinstanzlich behauptet, die B AG habe der außerordentlichen Kündigung vom 29. Dezember 2011 mit Schreiben vom 13. Januar 2012 zugestimmt und dabei mit Einwilligung des vorläufigen Insolvenzverwalters erklärt, dass der Lizenzvertrag nach ihrer Auffassung zum 2. Januar 2012 beendet gewesen sei. 41

Des Weiteren hat der Kläger erstinstanzlich insbesondere die Auffassung vertreten, für die Entstehung bzw. Fälligkeit des Lizenzgebührenanspruchs aus § 10 Abs. 1 ULV reiche die Herstellung durch ein Drittunternehmen und die anschließende Lieferung an die Beklagte aus. Einer Auslieferung an Kunden bedürfe es demgegenüber nicht. Selbst wenn man von 42

einer Fälligkeit erst bei Auslieferung an einen Kunden der Beklagten ausgehe, stehe dem Kläger der Lizenzgebührenanspruch zu. Der Unterlizenzvertrag sei inzwischen beendet und die Beklagte mache unter anderem durch das Anbieten der Vorrichtung von den Vertragsschutzrechten Gebrauch. Insofern sei die Beklagte im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (GRUR 1955, 87 - Bäckereimaschine) im Sinne einer Nachwirkung des Unterlizenzvertrags nach Treu und Glauben verpflichtet, die vertragliche Stücklizenz zzgl. Umsatzsteuer auch für diejenigen Vorrichtungen zu zahlen, welche hergestellt und an die Beklagte ausgeliefert wurden, auch wenn ein Verkauf der Maschine an einen Kunden noch nicht erfolgt sei. Nach ihrem eigenen Vorbringen habe die Beklagte jedenfalls gegen die ihr obliegende Verpflichtung zur Ausübung der Lizenz verstoßen. Dieses Verhalten führe zu einem Schadenersatzanspruch. Die Abtretung der Ansprüche aus dem Unterlizenzvertrag umfasse im Übrigen auch das in § 11 Abs. 2 des Unterlizenzvertrages geregelte Bucheinsichtsrecht.

Im Hinblick auf die hilfsweise geltend gemachte Schadenersatzforderung wegen Verletzung des Klagepatents werde das in H befindliche Kaltfolienmodul unter anderem für die Kaltfolienveredelung im Rahmen von Kundenpräsentationen zu Werbezwecken eingesetzt. Die Vorrichtung befinde sich im Trainings- und Vorführzentrum der Beklagten, in dem auch Personal der Kunden an Kursen teilnehmen könne. Die Patentverletzung werde nicht durch den Unterlizenzvertrag ausgeschlossen, weil die auflösende Bedingung in § 20 Abs. 3 ULV greife und im Falle der Beendigung des Hauptlizenzvertrages der Unterlizenzvertrag automatisch ende. Der Lizenzvertrag zwischen dem Kläger und der B AG sei wirksam beendet worden. Aufgrund des Wegfalls des Unterlizenzvertrages könne auch die Auslaufklausel nach § 22 ULV keine Wirkung mehr entfalten. 43

Die Beklagte hat erstinstanzlich die durch den Kläger geltend gemachten Ansprüche vollumfänglich in Abrede gestellt. 44

Insbesondere hat die Beklagte mit Nichtwissen bestritten, dass die auf dem Schreiben der B AG vom 13. Januar 2012 (Anlage K 11) als Vertreterin des vorläufigen Insolvenzverwalters angegebene Person vertretungsberechtigt war und die entsprechende Unterschrift geleistet hat. 45

Des Weiteren hat sie die Auffassung vertreten, die Entstehung der Lizenzgebühr setze nach § 10 des Unterlizenzvertrages kumulativ die Herstellung einer Vertragsvorrichtung und die Auslieferung der hergestellten Vertragsvorrichtung an einen Abnehmer der Beklagten voraus. Mit der Entscheidung „Bäckereimaschine“ sei der vorliegende Fall bereits deshalb nicht vergleichbar, weil bei dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt – anders als hier – die Vorrichtung nach dem Erlöschen des lizenzierten Patents ausgeliefert worden sei. 46

Einen Schadenersatzanspruch wegen einer Verletzung der in § 8 Abs. 2 ULV normierten Ausübungspflicht könne der Kläger bereits deshalb nicht geltend machen, weil ein solcher Anspruch nicht an ihn abgetreten worden sei. Zudem habe sich die Beklagte nach besten Kräften um Abnehmer für die Vertragsvorrichtungen bemüht. Es habe allerdings seitens ihrer Kunden kein Interesse an dem Erwerb entsprechend ausgerüsteter Druckmaschinen bestanden, weshalb es insoweit zumindest an einem Verschulden fehle. 47

Hinsichtlich des mit dem Hilfsantrag geltend gemachten Schadenersatzanspruchs fehle es sowohl an einer Verletzungshandlung als auch am Verschulden sowie am Schaden (insbesondere auch in der geltend gemachten Höhe). 48

Durch Urteil vom 15. Januar 2015 hat das Landgericht Düsseldorf die Klage abgewiesen und zur Begründung im Wesentlichen ausgeführt:

Dem Kläger stehe gegen die Beklagte aus dem Unterlizenzvertrag kein Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebühren zu. Eine solche Pflicht entstehe nach § 10 Abs. 1 ULV nur für an Kunden ausgelieferte Vorrichtungen. Unter den Begriff des Kunden würden nur die Kunden der Beklagten als Lizenznehmerin, nicht aber die Beklagte selbst fallen. Vor diesem Hintergrund sei weder in dem bloßen Besitz einer angegriffenen Ausführungsform noch in deren Präsentation auf der Hausmesse „preG“ eine die Zahlungspflicht auslösende Benutzungshandlung zu sehen. Sofern der Kläger pauschal anderweitige Angebots- und Gebrauchshandlungen im Zeitraum vom 27. Januar 2012 bis zum 31. März 2012 und Vertragsangebote behaupte, sei es unstreitig zu keiner Auslieferung an einen Kunden gekommen. 50

Die Grundsätze der Entscheidung „Bäckereimaschine“ seien auf den vorliegenden Fall bereits deshalb nicht anwendbar, weil hier – anders als bei dem der BGH-Entscheidung zu Grunde liegenden Sachverhalt – die streitgegenständliche Vorrichtung gerade nicht nach dem Erlöschen des Klagepatents verkauft worden sei. 51

Ferner könne der Kläger auch nicht mit Erfolg einen Zahlungsanspruch wegen Verletzung der im Unterlizenzvertrag verankerten Ausübungspflicht geltend machen. Zwar sei der Tatbestand der Nichtausübung erfüllt. Jedoch scheitere ein solcher Schadenersatzanspruch jedenfalls am fehlenden Verschulden. Die Beklagte habe die im Rahmen des § 280 Abs. 1 BGB geltende Verschuldensvermutung widerlegt. Seitens der Kunden habe am Erwerb von mit der klagepatentgemäßen Technologie bestückten Druckmaschinen trotz entsprechender Angebotsbemühungen kein Interesse bestanden. 52

Der Kläger dringe auch mit seinem auf Zahlung von 90.000,- € gerichteten Hilfsantrag nicht durch. Ein Schadenersatzanspruch unter dem Gesichtspunkt einer Verletzung des Klagepatents stehe ihm nicht zu. Sofern der Unterlizenzvertrag nicht beendet sei, wäre die Benutzungshandlung des Anbietens auf der Hausmesse aufgrund der vertraglich eingeräumten Rechtsposition jedenfalls nicht rechtswidrig. Im Falle einer wirksamen Beendigung des Unterlizenzvertrages greife demgegenüber gerade die in § 22 ULV verankerte Auslaufklausel, die im Wege einer ergänzenden Vertragsauslegung so zu verstehen sei, dass sie auch den Fall der automatischen Beendigung des Vertrages durch den Wegfall der Hauptlizenz erfasse. Etwaige Angebotshandlungen, die sich aus dem das Jahr 2013 betreffenden klägerischen Vortrag ergeben würden, seien vor dem Hintergrund des zu diesem Zeitpunkt bereits erloschenen Klagepatents irrelevant. 53

Schließlich könne der Kläger auch nicht mit Erfolg eine Bucheinsicht verlangen. Zwar liege eine wirksame Abtretung vor. Von der Abtretungserklärung des Insolvenzverwalters der B AG werde jedoch ausschließlich der Anspruch auf Zahlung einer etwaigen Lizenzgebühr für die im Werk in H befindliche Vorrichtung erfasst. Ein teilweiser Übergang des Bucheinsichtsrechts als eine Nebenforderung i.S.v. § 401 BGB sei zweifelhaft. Jedenfalls mangle es hier an einem schutzwürdigen Interesse des Klägers, da ihm der Verbleib der streitgegenständlichen Vorrichtung bereits bekannt sei. Zweifel hieran seien weder substantiiert dargetan noch ersichtlich. 54

Gegen dieses Urteil hat der Kläger mit Schriftsatz vom 28. Januar 2015 Berufung eingelegt. Zur Begründung seiner Berufung wiederholt und ergänzt er sein erstinstanzliches Vorbringen und macht geltend: 55

Nach § 10 Abs. 3 des Unterlizenzvertrages knüpfe die vertragliche Lizenzgebühr an das Auslieferungsdatum der Vorrichtung an. Der Lizenzgebührenanspruch sei bereits dann begründet, wenn die Beklagte die Vorrichtung herstellen lasse und diese nach erfolgter Herstellung ausgeliefert werde. Diese Voraussetzungen seien hier erfüllt, denn die Beklagte habe die Vorrichtung bei der niederländischen Firma Vinfoil herstellen lassen, von der das Modul sodann an das Werk der Beklagten in H ausgeliefert worden sei. Die Auslieferung an einen Kunden sei für die Entstehung des Lizenzgebührenanspruchs demgegenüber keine Voraussetzung. Dass die Herstellung und anschließende Auslieferung des jeweiligen Kaltfolienmoduls an die Beklagte die vertragliche Lizenzgebühr auslösen und der Beklagten nach erfolgter Herstellung eine unbeschränkte Verfügungsbefugnis über die Module habe zustehen sollen, ohne dass dies eine weitere Lizenzgebühr auslöse, habe der Kläger erstinstanzlich unter Zeugenbeweis gestellt, den das Landgericht jedoch übergangen habe. Selbst wenn das im Werk der Beklagten in H befindliche Kaltfolienmodul keinen vertraglichen Lizenzgebührenanspruch auslösen würde, wäre die im Hauptantrag geltend gemachte Zahlungsforderung zumindest deshalb begründet, weil die Beklagte jedenfalls im Sommer 2011 ein unter den Unterlizenzvertrag fallendes Kaltfolienmodul an den Kunden Model I verkauft habe. Überdies sei einer Pressemitteilung der Beklagten vom 19. April 2012, hinsichtlich deren vollständigen Inhalts auf die Anlage K 39 Bezug genommen wird, zu entnehmen, dass die Firma J kürzlich eine Druckmaschine „E“ bestellt habe.

Zu Unrecht habe das Landgericht weiterhin einen Zahlungsanspruch aus Treu und Glauben im Hinblick auf die Entscheidung „Bäckereimaschine“ des Bundesgerichtshofes verneint. Der Bundesgerichtshof habe in den Entscheidungsgründen ebenso wie zuvor das Berufungsgericht maßgeblich auf die durch den Lizenzvertrag eingeräumte Vorzugsstellung gegenüber den Mitbewerbern abgestellt. Weiterhin führe der Bundesgerichtshof aus, dass grundsätzlich nur der Lizenznehmer den vollen Patentschutz während der Laufzeit des Lizenzvertrages genossen habe und diesem allein die dem Patentinhaber nach § 9 PatG zustehenden Benutzungshandlungen vorbehalten gewesen seien. Daher entspreche es nach der Ansicht des Bundesgerichtshofes dem Gebot von Treu und Glauben, dass der Lizenznehmer als Ausgleich für die aus dem Lizenzvertrag gezogenen Vorteile verpflichtet sei, die vertragliche Lizenzgebühr an den Lizenzgeber zu zahlen. Im Übrigen lasse sich der Entscheidung des Bundesgerichtshofs auch entnehmen, dass der aus dem Grundsatz von Treu und Glauben abgeleitete Lizenzgebührenanspruch selbst bei einem isolierten Anbieten der Vertragsvorrichtung bestehe. 57

Entgegen der Auffassung des Landgerichts scheitere ein Schadenersatzanspruch wegen Verstoßes gegen das im Unterlizenzvertrag verankerte Ausübungsgebot nicht am fehlenden Verschulden der Beklagten. Bei der durch das Klagepatent geschützten technischen Lehre handele es sich, was der Beklagten bewusst gewesen sei, um eine ausgereifte und hochproduktive Technologie, die eine der wichtigsten Erfindungen auf dem Gebiet der Druckveredelung der letzten Jahre darstelle. In Bezug auf den Schadenersatzanspruch sei der Kläger auch aus zwei Gründen aktivlegitimiert. Zum einen werde für den Bruch in der Lizenzkette aufgrund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens und dem damit verbundenen Wegfall der Hauptlizenz von einer in der Literatur im Vordringen befindlichen Auffassung die analoge Anwendung der unmittelbar im Mietrecht geltenden Vorschrift des § 565 Abs. 1 BGB vertreten. In diesem Fall trete der Patentinhaber und Hauptlizenznehmer unmittelbar kraft Gesetzes bzw. zumindest im Wege einer gewillkürten Vertragsübernahme in den Unterlizenzvertrag ein. Zum anderen seien in der zwischen dem Kläger und dem Insolvenzverwalter über das Vermögen der B AG geschlossenen Abtretungsvereinbarung sämtliche Primär- und Sekundäransprüche aus dem Unterlizenzvertrag einschließlich des Bucheinsichtsrechts an den Kläger abgetreten worden, wofür der Kläger auch Zeugenbeweis 58

angeboten habe.

Zu Unrecht habe das Landgericht weiterhin ein Bucheinsichtsrecht verneint. Im Fall der analogen Anwendung von § 565 BGB wäre der Kläger unmittelbar anstelle der B AG als Unterlizenzgeber in den Unterlizenzvertrag mit der Beklagten eingetreten. In diesem Fall sei der Kläger bezüglich des in § 11 Abs. 2 ULV geregelten Anspruchs auf Bucheinsicht unmittelbar aktivlegitimiert. Ansonsten werde das Bucheinsichtsrecht auch von der vorgenannten Abtretungsvereinbarung erfasst und sei im Übrigen auch nach § 401 Abs. 1 BGB auf den Kläger übergegangen. Im Übrigen habe der Insolvenzverwalter L aus Gründen der Klarstellung am 10. Juli 2015 eine erneute Abtretungserklärung abgegeben, welche der Kläger mit Schreiben vom gleichen Tag angenommen habe. Hinsichtlich des Inhalts dieser Erklärungen wird auf die Anlagen K 65/K66 Bezug genommen.

59

Jedenfalls stehe dem Kläger aber ein Schadenersatzanspruch in Höhe von 90.000,- € zu. Die Beklagte habe das Kaltfolienmodul in H in der Zeit vom 2. Januar 2012 bis zum 31. März 2012 rechtswidrig in Form des Anbietens auf der Hausmesse, durch den Gebrauch der Vorrichtung sowie durch den Besitz an der Vorrichtung zum Zwecke des Anbietens oder Gebrauchs i.S.v. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG benutzt. Das in § 22 ULV geregelte Auslaufrecht, dessen Anwendungsbereich hier ohnehin nicht eröffnet sei, greife bereits deshalb nicht ein, weil der Unterlizenzvertrag im vorliegenden Fall weder von der B AG noch von der Beklagten gekündigt worden sei. Für eine entsprechende Anwendung fehle es an einer Regelungslücke. Schließlich könne sich die Beklagte bezüglich des Unterlizenzvertrages auch nicht auf einen Sukzessionsschutz berufen, denn nach dem eindeutigen Wortlaut von § 20 Abs. 3 ULV sei die der Beklagten von der B AG erteilte Unterlizenz vom Bestand der Hauptlizenz abhängig. Zudem folge der Sukzessionsschutz auch nicht aus den beiden Entscheidungen „M2Trade“ und „Take Five“ des Bundesgerichtshofes. Diese würden Softwarelizenzen betreffen und seien daher nicht ohne weiteres auf Patentlizenzverträge übertragbar. Hinzu komme, dass der Bundesgerichtshof in beiden Entscheidungen eine Abwägung zwischen den Interessen des Unterlizenz- und des Hauptlizenznehmers vorgenommen habe, weshalb sich eine schematische Übernahme der vom Bundesgerichtshof in diesen Entscheidungen aufgestellten Grundsätze verbiete.

60

Der Kläger **beantragt**,

61

I. die Beklagte unter Abänderung des erstinstanzlichen Urteils des Landgerichts Düsseldorf vom 15. Januar 2015, Aktenzeichen: 4b O 141/13, zu verurteilen, an den Kläger 107.100,- €, nebst Zinsen hieraus in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 29. Oktober 2013 zu zahlen;

62

hilfsweise:

63

die Beklagte unter Abänderung des erstinstanzlichen Urteils des Landgerichts Düsseldorf vom 15. Januar 2015, Aktenzeichen: 4b O 141/13, zu verurteilen, an den Kläger 90.000,- € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 29. Oktober 2013 zu zahlen;

64

II. die Beklagte unter Abänderung des erstinstanzlichen Urteils des Landgerichts Düsseldorf vom 15. Januar 2015, Aktenzeichen: 4b O 141/13, weiter zu verurteilen, nach ihrer Wahl dem Kläger oder einem vom Kläger zu bestellenden, zur Verschwiegenheit verpflichteten Buchprüfer Einsicht in die gemäß dem Unterlizenzvertrag vom 10. November 2010 über die Herstellung von Kaltfolienmodulen zu führenden Bücher der Beklagten für die Zeit vom 10. November 2010 bis zum 31. März 2012 zu gewähren und deren Richtigkeit

65

durch Einsichtnahme in die allgemeine Buchführung der Beklagten überprüfen zu lassen.

Die Beklagte **beantragt**,

die Berufung zurückzuweisen.

Sie verteidigt das angefochtene Urteil im Ergebnis und auch weitgehend in der Begründung.
Sie macht insbesondere geltend:

Der eingeklagte Lizenzgebührenanspruch sei mangels Erfüllung seiner vertraglichen Tatbestandsvoraussetzungen überhaupt nicht entstanden; hierfür wäre eine Auslieferung der im Werk H befindlichen Vertragsvorrichtung an einen Kunden der Beklagten erforderlich gewesen. Diese sei bis heute – unstreitig – nicht erfolgt. Selbst wenn man eine Anspruchsentstehung annehmen würde, umfasse die vom Kläger angeführte Abtretungserklärung nicht den eingeklagten Anspruch. Sie beziehe sich, ausgehend vom Tag der Abtretungserklärung am 12. August 2013, ausdrücklich nur auf einen etwaigen, der B AG eventuell künftig erwachsenden Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr für eine bei der Beklagten noch vorhandene Lizenzvorrichtung. Soweit der Kläger nunmehr eine Abtretungserklärung vom 10. Juli 2015 vorgelegt habe, bestreitet die Beklagte mit Nichtwissen, dass das Insolvenzverfahren über das Vermögen der B AG zu diesem Zeitpunkt noch lief und der Unterzeichner der Abtretungserklärung überhaupt noch Inhaber der mit der Abtretungserklärung angeblich abgetretenen Ansprüche war. Ebenso werde mit Nichtwissen bestritten, dass es sich bei der Unterschrift auf der der Abtretungserklärung in Anlage K 65 beigefügten Vollmacht für die die Abtretung unterzeichnende Rechtsanwältin um die Unterschrift des Insolvenzverwalters der B AG handele. Zudem erstrecke sich die der Abtretungserklärung beigefügte Vollmacht nach dem Verständnis der Beklagten auch nicht auf die Forderungen der B AG gegen die Beklagte aus und im Zusammenhang mit dem Unterlizenzvertrag. Überdies sei die Abtretungserklärung nicht hinreichend bestimmt.

Des Weiteren habe der Insolvenzverwalter der B AG i.I. das wesentliche Vermögen der B AG i.I., darunter auch Forderungen der B AG i.I. aus vertraglichen Beziehungen, auf mehrere Gesellschaften übertragen. Insbesondere sei das wesentliche Vermögen der B i.I. aus dem Geschäftsbereich „Bogen“ auf die B K GmbH sowie die B K Manufacturing GmbH betragen worden.

Ein Zahlungsanspruch für die streitgegenständliche Vorrichtung im Werk H ergebe sich auch nicht aus Treu und Glauben. Die durch den Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung „Bäckereimaschine“ aufgestellten Voraussetzungen seien nicht erfüllt. Es fehle schon an der ersten zwingenden Voraussetzung des Verkaufs der Vorrichtung noch während der Vertragslaufzeit.

Des Weiteren lasse sich ein Zahlungsanspruch in Höhe der vertraglich vereinbarten Lizenzgebühr auch nicht als Folge der behaupteten Verletzung der Ausübungspflicht herleiten. Insoweit fehle es bereits an einer Verletzung derselben. Jedenfalls aber treffe die Beklagte an dem Nichtverkauf der auch heute noch im Werk H vorhandenen Vorrichtung kein Verschulden. Abgesehen davon sei ein solcher Anspruch auch nicht abgetreten worden.

Der vertragliche Zahlungsanspruch ergebe sich schließlich nicht aus einer Vertragsübernahme gemäß § 565 BGB analog. Abgesehen davon, dass der Bundesgerichtshof diesem Ansatz nicht folge, seien vorliegend auch die von den Vertretern dieser Ansicht aufgestellten Voraussetzungen nicht erfüllt. Erforderlich wäre, dass sich aus der Vereinbarung die stillschweigende Übereinkunft ergebe, dass der Hauptlizenzgeber im

Falle der Beendigung des Hauptlizenzvertrages in den Unterlizenzvertrag mit dem Unterlizenznehmer eintrete. Hierfür lägen keine Anhaltspunkte vor; der Vertragswortlaut schließe einen solchen Eintritt sogar aus.

Da der Beklagten ein Benutzungsrecht am Klagepatent zustehe, scheide auch eine Verletzung des Klagepatents und damit einhergehend eine Schadenersatzzahlung wegen Patentverletzung aus. Das Benutzungsrecht ergebe sich entweder daraus, dass der Unterlizenzvertrag nicht wirksam beendet worden sei, das Nutzungsrecht nach der jüngeren BGH-Rechtsprechung (M2Trade/TakeFive) fortbestehe oder – im Fall seiner Beendigung – jedenfalls aus der in § 22 ULV vereinbarten Auslaufklausel. Abgesehen davon fehle es für den vom Kläger auf § 139 Abs. 2 PatG gestützten, hilfsweise geltend gemachten Schadenersatzanspruch sowohl an einem Verschulden der Beklagten als auch an einem Schaden, zumindest in der geltend gemachten Höhe.

74

Der geltend gemachte Anspruch auf ein Bucheinsichtsrecht sei weder abgetreten worden noch stehe dem Kläger dieser aufgrund irgendeiner Akzessorietät oder einer Vertragsübernahme analog § 565 BGB zu. Im Übrigen handele es sich bei dem Bucheinsichtsrecht auch nicht um ein Nebenrecht i.S.v. § 401 BGB.

75

Dem Vorbringen der Beklagten ist der Kläger entgegen getreten.

76

Im Hinblick auf die durch ihn geltend gemachten Ansprüche hat der Kläger zudem klargestellt, dass der Lizenzgebührenanspruch in der Rangfolge zunächst auf die Vorrichtung der Beklagten in ihrem Werk in H gestützt werde. Sollte der Senat der Ansicht sein, dass bezüglich der Vorrichtung in H kein Lizenzgebührenanspruch des Klägers bestehe, so werde dieser hilfsweise auf die von der Beklagten an den Kunden Model I veräußerte Vorrichtung gestützt. Falls der Senat jedoch zu dem Ergebnis gelangen sollte, dass dem Kläger sowohl bezüglich der Vorrichtung in H als auch hinsichtlich des an den Kunden Model I veräußerten Moduls kein Lizenzgebührenanspruch zustehe, so werde dieser äußerst hilfsweise auf die von der Beklagten an den Kunden J verkaufte Vorrichtung gestützt.

77

Der Hilfsantrag zu Ziffer I. werde in erster Linie auf den bezüglich der Ausführungsform im Werk der Beklagten in H bestehenden Schadenersatzanspruch wegen Patentverletzung gestützt. Wenn der Senat allerdings davon ausgehen sollte, dass bezüglich der Vorrichtung der Beklagten in H kein patentrechtlicher Schadenersatzanspruch bestehe, stütze der Kläger den im Hilfsantrag zu Ziffer I. geltend gemachten Anspruch höchst hilfsweise auf eine Patentverletzung der Beklagten in Bezug auf das an den Kunden J veräußerte Kaltfolienmodul. Sollte der Senat zu dem Ergebnis kommen, dass sowohl hinsichtlich der Vorrichtung im Werk der Beklagten in H als auch bezüglich der an den Kunden J verkauften Vorrichtung ein patentrechtlicher Schadenersatzanspruch nicht bestehe, so werde der Hilfsantrag zu Ziffer I. äußerst hilfsweise auf den vom Kläger geltend gemachten Schadenersatzanspruch wegen Verletzung der in § 8 Abs. 2 ULV enthaltenen Ausübungspflicht gestützt.

78

Der Senat hat Beweis erhoben durch schriftliche Vernehmung der Zeugen L, M sowie N sowie durch Vernehmung der Zeugen O und P. Zudem hatten die Prozessbevollmächtigten Gelegenheit, in den Kauf- und Übertragungsvertrag für den Geschäftsbereich Bogen vom 1. Februar 2012 einschließlich der Bezugsurkunde Einsicht zu nehmen.

79

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen vorgelegten Anlagen sowie auf den Tatbestand und die Entscheidungsgründe der angefochtenen Entscheidung Bezug genommen.

80

<u>II.</u>	81
Die Berufung der Klägerin ist zulässig, hat aber in der Sache nur im tenorierten Umfang Erfolg.	82
<u>1.</u>	83
Dem Kläger stehen die im Hauptantrag geltend gemachten Ansprüche auf Zahlung von Lizenzgebühren aus dem Unterlizenzvertrag nicht zu.	84
<u>a)</u>	85
Der Kläger kann von der Beklagten keine Lizenzgebühren im Hinblick auf die zu Demonstrationszwecken in H befindliche Kaltfolieneinrichtung verlangen, da es insoweit an einem die Lizenzgebühr auslösenden Tatbestand fehlt.	86
<u>aa)</u>	87
Gemäß § 10 Abs. 1 ULV zahlt der Lizenznehmer dem Lizenzgeber eine Lizenzgebühr i.H.v. 90.000,- € zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer für jede an einen Kunden ausgelieferte Vertragsvorrichtung. In § 10 Abs. 3 ULV haben die Parteien, um dem Lizenznehmer in Bezug auf die Vermarktungsaktivitäten uneingeschränkte Freiheit und Flexibilität zu gewähren, als Fälligkeit für die Lizenzgebühren denjenigen Zeitpunkt vereinbart, zu dem der Lizenznehmer eine Vertragsvorrichtung hergestellt hat bzw. hat herstellen lassen und diese liefert bzw. liefern lässt (Auslieferungsdatum). Zwischen den Parteien besteht Einigkeit, dass damit trotz des insoweit eindeutigen Wortlautes vor dem Hintergrund der in § 12 ULV im Einzelnen geregelten Fälligkeit der Lizenzgebühren eine Regelung für die Entstehung der Lizenzgebühr getroffen werden sollte.	88
<u>bb)</u>	89
Wie bereits das Landgericht zutreffend festgestellt hat, knüpft § 10 Abs. 3 ULV die Entstehung der Vergütungspflicht nicht allein an die Herstellung einer Vertragsvorrichtung bzw. das Herstellenlassen. Erforderlich ist vielmehr in beiden Fällen, dass diese Vorrichtung sodann auch ausgeliefert wird. Fraglich ist daher allein, ob es für die Entstehung des Lizenzgebührenanspruchs ausreicht, wenn die Beklagte eine Vorrichtung durch einen Dritten herstellen und sodann nicht an einen Kunden, sondern an sich selbst liefern lässt, wo diese verbleibt, wie dies bei der in H befindlichen Vorrichtung der Fall war. Dies ist durch Auslegung gemäß §§ 133, 157 BGB zu ermitteln.	90
<u>(1)</u>	91
Bei der Vertragsauslegung ist nach den in ständiger Rechtsprechung anerkannten Auslegungsgrundsätzen in erster Linie von dem von den Parteien gewählten Wortlaut der Vereinbarung und dem diesem zu entnehmenden objektiv erklärten Parteiwillen auszugehen (vgl. BGH, NJW 1992, 1881; BGHZ 121, 13; BGH, NJW 1994, 188; BGH, NJW 1994, 850). Führt die Ermittlung des Wortsinns anhand des Wortlauts nicht zu einem eindeutigen Ergebnis, sind in einem zweiten Auslegungsschritt auch die außerhalb des Erklärungsaktes liegenden Begleitumstände, der Vertragszweck und die Interessenlage der Vertragsparteien in die Auslegung einzubeziehen, soweit sie den Schluss auf den Sinngehalt der Erklärung zulassen (vgl. BGHZ, 21, 319; 84, 268; 131, 136; BGH, NJW 2002, 747; BGH, Beschluss v. 14.02.2017, Az.: VI ZB 24/16, BeckRS 2017, 104301). Bei diesen teleologischen Kriterien macht man sich die Erfahrung zunutze, dass die Parteien im Zweifel eine vernünftige	92

Regelung treffen wollen, die den beiderseitigen Interessen entspricht und zu dem erstrebten Erfolg führt. Zu den Begleitumständen, die Rückschlüsse auf den erklärten Geschäftswillen ermöglichen, gehört in erster Linie die Entstehungsgeschichte des Rechtsgeschäfts, insbesondere der Inhalt von Vorverhandlungen einschließlich des dem Rechtsgeschäft vorausgegangenen Schriftwechsels (BGHZ 109, 19; NJW 1999, 3191; NJW-RR 1986, 984; zu allem auch LG München, BeckRS 2008, 18227).

(2) 93

Ausgehend von diesen Grundsätzen spricht die Formulierung von § 10 Abs. 1 ULV, wonach die Zahlung für jede an einen Kunden erfolgte Auslieferung einer Vertragsvorrichtung erfolgen soll (Unterstreichung hinzugefügt), dafür, dass die bloße Lieferung an die Beklagte für die Entstehung des vertraglich geschuldeten Lizenzgebührenanspruchs nicht ausreicht. Gestützt wird dieses Verständnis durch § 8 Abs. 2 ULV, der dokumentiert, dass das Anbieten einer Vertragsvorrichtung durch die Beklagte zwar der ihr vertraglich auferlegten Ausübungspflicht genügt, jedoch noch keinen lizenzgebührenpflichtigen Geschäftsvorgang darstellt, der folglich – in vollständiger Übereinstimmung mit der Vertragsregelung in § 10 Abs. 1 ULV – erst durch den nachfolgenden Verkauf (= Auslieferung an einen Kunden) begründet wird. 94

(3) 95

Entgegen der Auffassung des Klägers fehlt es für ein davon abweichendes Verständnis an Anhaltspunkten. 96

(a) 97

Soweit sich der Kläger im vorliegenden Zusammenhang darauf beruft, es habe sowohl dem Willen der B AG als auch der Beklagten in Bezug auf den Unterlizenzvertrag entsprochen, dass die Lizenzgebühr unmittelbar mit der Herstellung und Auslieferung der Vorrichtung an den Lizenznehmer entstehen und fällig werden sollte, ist dem Kläger darin zuzustimmen, dass es für die Auslegung des Unterlizenzvertrages auf dieses Verständnis und nicht auf den objektiven Erklärungssinn ankommen würde (vgl. BGHZ 71, 243, 247 = NJW 1978, 1483; BGHZ 71, 75, 77f. = NJW 1978, 1050; NJW 2002, 1038, 1039; MüKo BGB/Busche, 7. Aufl., § 133 Rz. 14), soweit sich ein solches übereinstimmendes Verständnis durch den Senat feststellen ließe. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Nachdem die Beklagte das behauptete übereinstimmende Verständnis bestritten hat, ist der insoweit darlegungs- und beweisbelastete Kläger beweisfällig geblieben. Weder der Zeuge O noch der Zeuge P konnten einen solchen übereinstimmenden Parteiwillen bestätigen. Beide Zeugen, die die Verhandlungen über den Abschluss des Unterlizenzvertrages auf Seiten der Beklagten geführt haben, sagten vielmehr aus, es habe ihrem damaligen Verständnis entsprochen, dass Lizenzgebühren erst bei einer Lieferung von der Beklagten an einen ihrer Endkunden anfallen sollten (Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 10.12.2015, S. 2 f. GA). Dementsprechend vermag der Senat das durch den Kläger behauptete Verständnis des Unterlizenzvertrages nicht tatrichterlich festzustellen. 98

(b) 99

Auch die weiteren Regelungen des Unterlizenzvertrages bieten keinen Anhaltspunkt dafür, dass für die Entstehung der Lizenzgebührenpflicht bereits die Lieferung an die Beklagte selbst ausreichend sein sollte. 100

Zwar haben die Vertragsparteien in § 8 Abs. 2 ULV im Rahmen der dort verankerten Ausübungspflicht klargestellt, dass allein das Anbieten zwar vorübergehend zur Erfüllung der Ausübungspflicht ausreichen kann, jedoch gleichwohl keinen lizenzgebührenpflichtigen Geschäftsvorgang darstellt. Mithin lassen sich allein daraus keine Schlüsse dahingehend ziehen, dass die Herstellung einer Vertragsvorrichtung durch einen Dritten und die anschließende Lieferung an die Beklagte als Unterlizenznehmerin bereits einen Anspruch auf die vertraglich geschuldeten Lizenzgebühren auslösen soll. Vielmehr ist – wie oben dargelegt – der gegenteilige Schluss gerechtfertigt.

Vergleichbares gilt im Hinblick auf die in § 11 ULV geregelte Buchführungspflicht. Danach ist der Lizenznehmer verpflichtet, über die eigene oder an Dritte beauftragte Herstellung von Lizenzgegenständen gesondert Buch zu führen, und zwar in der Weise, dass die genaue Anzahl der von ihm aufgrund dieses Vertrages hergestellten oder beauftragten Vertragsvorrichtungen, die Empfänger und Lieferdaten ersichtlich sind. Denn die entsprechenden Informationen benötigt der Lizenzgeber auf jeden Fall, um die Plausibilität der für die Berechnung der jeweiligen Lizenzgebühr maßgeblichen Informationen zu verifizieren. 102

(c) 103

Schließlich rechtfertigt auch der bei der Auslegung des Unterlizenzvertrages zu berücksichtigende, weil ihm zu Grunde liegende Hauptlizenzvertrag keine andere Bewertung. 104

Zwar wird sich ein vernünftiger Inhaber einer ausschließlichen Lizenz bei der Frage, welche Lizenzgebühr er von dem Unterlizenznehmer fordert, an seinen eigenen Verpflichtungen aus dem Hauptlizenzvertrag orientieren. Dies gilt in besonderem Maße, wenn er – wie hier – gemäß § 20 Abs. 5 HLV verpflichtet ist, sicherzustellen, dass der Lizenzgeber im Fall der Unterlizenzierung die im Hauptlizenzvertrag vereinbarten Lizenzgebühren auch für Ausübungsvorgänge der Unterlizenznehmer erhält (so auch OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2014, 55). Die Verknüpfung zwischen Hauptlizenz- und Unterlizenzvertrag und die dort verankerten Regelungen für die Entstehung der Lizenzgebühr tragen jedoch ebenfalls keinen eindeutigen Rückschluss auf das vom Kläger behauptete Verständnis von den hier maßgeblichen Vorschriften des Unterlizenzvertrages. 105

Nach § 12 Abs. 1 HLV zahlt der Lizenznehmer dem Lizenzgeber eine Lizenzgebühr i.H.v. 50.000,- € für jede Lizenzvorrichtung. Sodann haben die Vertragsparteien des Hauptlizenzvertrages in § 12 Abs. 2 HLV als Zeitpunkt der Fälligkeit der Lizenzgebühren den Zeitpunkt vereinbart, zu dem der Lizenznehmer eine Vertragsvorrichtung herstellt bzw. herstellen und liefern lässt (Auslieferungsdatum). Ein mit § 10 Abs. 1 ULV vergleichbarer Hinweis auf eine Lieferung an einen Kunden findet sich im Hauptlizenzvertrag nicht. Ob eine Lieferung an die Beklagte selbst nach dem Hauptlizenzvertrag vor diesem Hintergrund ausreichend ist, erscheint gleichwohl fraglich. Dies deshalb, weil § 12 Abs. 2 HLV ebenfalls von einem „Liefern lassen“ und einem „Auslieferungsdatum“ spricht, was sich zwanglos so interpretieren lässt, dass eine Lieferung an Dritte auf Veranlassung der Hauptlizenznehmerin erfolgen muss. Ein ausdrücklicher Hinweis auf eine Lieferung an die Hauptlizenznehmerin („an sich“) findet sich jedenfalls auch im Hauptlizenzvertrag nicht. 106

b) 107

Soweit die Klägerin hilfsweise Lizenzgebühren für die an Model I gelieferte Anlage verlangt, handelt es sich um einen weiteren Streitgegenstand. Der Anspruch auf Zahlung von Lizenzgebühren knüpft jeweils an eine konkrete Vertragsvorrichtung an, so dass letztlich 108

jeder Vertragsvorrichtung ein (eigener) Lizenzgebührenanspruch zugeordnet ist. Es handelt sich somit jeweils um selbständige Forderungen und damit unter Zugrundelegung des im Zivilprozess gültigen zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriffs um einen eigenständigen Streitgegenstand. Der jeweilige Zahlungsanspruch ist zwar in der Höhe gleich, beruht aber auf einem unterschiedlichen Lebenssachverhalt.

Da der Kläger die Vorrichtung Model I erstmals mit Schriftsatz vom 23. Dezember 2014 und damit nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht eingeführt hat, kommt eine Berücksichtigung dieser Forderung nur in Betracht, wenn die Voraussetzungen einer nachträglichen Klageerweiterung nach §§ 533, 263 Abs. 1 ZPO vorliegen. Die mangels einer Zustimmung der Beklagten erforderliche Sachdienlichkeit im Sinne von § 533 Nr. 1 ZPO setzt nicht nur voraus, dass durch die Mitbehandlung der Klageerweiterung im anhängigen Verfahren ein ansonsten drohender neuer Rechtsstreit zwischen den Parteien vermieden wird, denn dies dürfte regelmäßig gegeben sein (Senat, InstGE 10, 248 – Occluder). Der Kläger hat mit seiner Erweiterung der Klage schon seine Entschlossenheit zu einer gerichtlichen Durchsetzung zu erkennen gegeben, so dass in aller Regel auch davon auszugehen ist, dass er für den Fall der Nichtzulassung der Klageerweiterung im laufenden Prozess ein weiteres Verfahren einleiten wird. Die zweite wesentliche Voraussetzung für eine Anerkennung der Sachdienlichkeit ist daher, dass für die Beurteilung der geänderten Anträge der bisherige Prozessstoff verwendet werden kann. Demgegenüber ist die Sachdienlichkeit zu verneinen, wenn ein völlig neuer Streitstoff eingeführt würde, bei dessen Beurteilung das Ergebnis der bisherigen Prozessführung nicht verwertbar ist (BGH, NJW 2000, 800, 803; 1985, 1841, 1842; Senat, InstGE 10, 248, 252 – Occluder; Urt. v. 17.12.2009, Az.: I-2 U 118/08, BeckRS 2010, 15660).

Letzteres ist hier der Fall. Während bei der zunächst streitgegenständlichen, in H befindlichen Vorrichtung unstreitig ist, dass diese unter das Klagepatent und damit auch unter den Unterlizenzvertrag fällt, ist dies in Bezug auf die an Model I gelieferte Vorrichtung gerade nicht der Fall. Die Beklagte hat dies vielmehr ausdrücklich bestritten (vgl. Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 23.07.2015, S. 2). Der Senat hätte somit nunmehr die genaue technische Gestaltung dieser Vorrichtung aufzuklären und davon ausgehend die Frage einer Verwirklichung der durch das Klagepatent beanspruchten technischen Lehre zu beurteilen, ohne dass dafür durch den Senat in anderem Zusammenhang gewonnene Erkenntnisse herangezogen werden könnten. Für eine Einbeziehung dieser Lizenzgebührenforderung in den vorliegenden Rechtsstreit besteht somit keine Veranlassung.

c) 111

Schließlich steht dem Kläger ein Anspruch auf Zahlung einer Lizenzgebühr auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer Lieferung an J zu. Zwar hat die Beklagte im Hinblick auf diese Anlage eingeräumt, dass diese vom Gegenstand des lizenzierten Schutzrechts Gebrauch macht (vgl. Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 23.07.2015, S. 2), so dass deren Einbeziehung in den vorliegenden Rechtsstreit sachdienlich erscheint. Allerdings ist weder hinreichend vorgetragen noch ersichtlich, dass diese Anlage bereits vor Beendigung des Unterlizenzvertrages ausgeliefert wurde, so dass es unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen an einem die Lizenzgebühr auslösenden Tatbestand fehlt. Nach der als Anlage K 39 vorgelegten Pressemitteilung erfolgte die Lieferung der Anlage an J erst im August 2012 und damit nach Beendigung des Unterlizenzvertrages. Aus der durch den Kläger als Anlage K 76 zur Akte gereichten Bestätigung der Kanzlei Q, wonach der Kaufvertrag für diese Vorrichtung im Februar 2012 geschlossen wurde, ergibt sich nichts anderes. Für die Entstehung des Lizenzgebührenanspruchs kommt es, wie bereits ausgeführt, auf die

Auslieferung und nicht auf den bloßen Abschluss des dieser zugrunde liegenden Kausalgeschäfts an.

Die Auslaufklausel in § 22 ULV ändert daran nichts. Sie berechtigt den Lizenznehmer, im Zeitpunkt der Kündigung bereits vorhandene Vertragsvorrichtungen innerhalb von 6 Monaten zu verkaufen sowie vor der Vertragsbeendigung bereits abgeschlossene Veräußerungsgeschäfte binnen 6 Monaten auszuführen. Im Streitfall kann an dieser Stelle dahinstehen, ob Handlungen, die durch die Auslaufregelung gedeckt sind, einen Lizenzvergütungsanspruch zugunsten des Klägers herbeiführen können. Nachdem der Unterlizenzvertrag – wie weiter unten noch näher begründet werden wird (vgl. zu 3. b) bb)) – zum 2. Januar 2012 einvernehmlich beendet worden ist, liegt die vergütungsauslösende Auslieferung an J in jedem Fall außerhalb der 6-Monatsfrist, so dass eine zugunsten des Klägers unterstellte Anwendung der Auslaufklausel auf Fälle einverständlicher Vertragsaufhebung (statt einer Kündigung) dem Kläger keine Anspruchsberechtigung verleihen könnte.

2.

Die Beklagte ist dem Kläger auch nicht zur Zahlung von Lizenzgebühren unter dem Gesichtspunkt eines Verstoßes gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB) verpflichtet.

Zwar zeichnet sich der Sachverhalt der durch den Kläger zur Begründung seiner abweichenden Auffassung herangezogenen Entscheidung „Bäckereimaschine“ (BGH, GRUR 1955, 87) ebenfalls dadurch aus, dass die Lizenzvertragsparteien die Lizenzgebührenpflicht an die Anfertigung und den Verkauf der lizenzierten Maschinen angeknüpft haben. Jedoch hatte sich der Bundesgerichtshof lediglich mit der Frage zu beschäftigen, ob eine Lizenzgebühr auch für die während der Vertragsdauer nur verkauften, jedoch noch nicht angefertigten und gelieferten Gegenstände zu zahlen ist, was der Bundesgerichtshof bejaht hat. Davon unterscheidet sich der nunmehr dem Senat vorliegende Fall bereits dadurch, dass die Maschine in H unstreitig lediglich hergestellt und an die Beklagte, nicht aber an einen Kunden ausgeliefert wurde. Anders als bei dem durch den Bundesgerichtshof entschiedenen Fall wurde der die Lizenzgebühr auslösende, zweistufige Tatbestand somit weder vor noch nach Beendigung des Lizenzvertrages vollendet.

Entgegen der Auffassung des Klägers rechtfertigt auch die Begründung der Entscheidung des Bundesgerichtshofes keine andere Bewertung. Darin heißt es unter anderem:

„Das BerG hat den Vertrag unter Hinweis auf die §§ 157, 242 BGB dahin ausgelegt, dass die Bekl. als Lizenznehmerin grundsätzlich für alle ihr durch den Lizenzvertrag gewährten Vorteile dem Kl. die vereinbarten Lizenzgebühren zu zahlen habe. Da der Bekl. der Vorteil, die patentierten Maschinen feilzuhalten und für Lieferungsaufträge zu werben, einen erheblichen Vorsprung vor den Mitbewerbern auch in der Zeit nach Ablauf des Lizenzvertrages verschafft habe, entspreche es dem Gebot von Treu und Glauben, dass sie auch für diese Vorteile die vereinbarte Stücklizenz auf die verkauften Maschinen zahle. Durch eine solche Verpflichtung werde die Bekl. auch gegenüber den übrigen Mitbewerbern, die kurz vor dem Erlöschen der Patente Lieferungsaufträge zur Erfüllung in der patentfreien Zeit abgeschlossen hätten, keineswegs schlechter gestellt. Die Bekl. habe die Patente des Kl. durch das Feilhalten der Maschinen nach geltendem Patentgesetz benutzt und müsse daher auch trotz Ablaufs des Lizenzvertrages ohne Herstellung oder Lieferung als lizenzpflichtig angesehen werden.

[...]

Zwar ist es richtig, dass Voraussetzung jeder Auslegung eines Vertrages seine Auslegungsfähigkeit ist, und dass dann für sie kein Raum besteht, wenn der Vertrag klar und unzweideutig ist (RGZ 158, 119 [124]). So liegt der Fall aber hier nicht. Die Frage, welche Rechtslage bei Beendigung des Lizenzvertrages entsteht, ist von den Parteien ausweislich des Wortlauts des Vertrages ausdrücklich nicht geregelt. Der Vertragstext besagt nur, dass allgemeine Voraussetzung für das Entstehen der Lizenzpflicht überhaupt die Anfertigung und der Verkauf der Maschinen sein solle. Damit ist zum Ausdruck gebracht, dass eine Lizenz von dem seitens des Kl. erzielten Umsatz zu zahlen ist. Maschinen, die nicht verwertet werden, sollen auch nicht lizenzpflichtig sein. Die Parteien haben aber mit dieser Regelung noch keine Vereinbarung über die Lizenzpflicht für den Fall getroffen, dass bei Ablauf des Vertrages nur die eine der genannten Voraussetzungen vorliegt, die weitere Voraussetzung aber erst nach Beendigung des Vertrages eintritt. Da diese Frage von den Parteien vielmehr offengelassen, ihre Beantwortung insbesondere auch entgegen der Annahme der Revision aus dem Vertrag nicht entnommen werden kann, bedurfte es einer Ergänzung und Klarstellung des Vertragsinhaltes. Diese hat das BerG im Rahmen des Vertrages gemäß §§ 157, 242 BGB nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte vorgenommen. Das ist rechtlich nicht zu beanstanden.

[...] 121

Mit Recht hat das BerG die Vorteile, die dem Bekl. durch den Lizenzvertrag gewährt worden sind, sowie die ihm durch diesen Vertrag eingeräumte Vorzugsstellung gegenüber Mitbewerbern für die Beurteilung der Lizenzpflicht der Bekl. als entscheidend angesehen. In einem ähnlich gelagerten Fall, in dem dem Lizenznehmer das Recht zugestanden war, den Erfindungsgegenstand herzustellen und in den Verkehr zu bringen, hat das RG bereits frühzeitig (RG in GRUR 1903, 145 ff.) ausgesprochen, dass entsprechend der Leistung, die für die Dauer des Patents zugesagt sei, auch die Gegenleistung für solange versprochen gelten müsse, als die Bekl. von dem Bestehen des Patents den vertraglichen Nutzen habe. Die Pflicht des Lizenznehmers, auch für bis Vertragsende nur verkaufte, aber noch nicht gelieferte Gegenstände Lizenzen zu zahlen, hat es daher als das natürliche Korrelat zu Inhalt und Dauer des von dem Lizenznehmer genossenen Patentschutzes bezeichnet.

[...] 123

Es entspricht daher [...] dem Gebot von Treu und Glauben, dass auch die Bekl. als Lizenznehmerin für die Vorteile, die ihr durch den Vertrag in der Vergangenheit eingeräumt waren, dem Kl. die vereinbarte Stücklizenz auf alle verkauften Maschinen zu zahlen hat, selbst wenn diese erst nach Ablauf des Vertrages angefertigt und ausgeliefert werden.“ 124

Davon ausgehend fehlt dem durch den Kläger geltend gemachten Anspruch auf Zahlung einer Lizenzgebühr unter Heranziehung der Grundsätze von Treu und Glauben die Grundlage. Zwar haben die Vertragsparteien des Unterlizenzvertrages auch hier lediglich die Lizenzgebührenpflicht – kumulativ - an die Herstellung und Lieferung geknüpft. Hingegen haben die Parteien im Unterlizenzvertrag eine ausdrückliche Regelung dazu getroffen, wie mit bereits während der Vertragslaufzeit hergestellten Vertragsprodukten im Hinblick auf die zu zahlende Lizenzgebühr verfahren werden soll, wenn es zu einer Vertragsbeendigung kommt, bevor der vergütungspflichtige Tatbestand (Auslieferung an den Kunden) erfüllt ist. Das hinsichtlich der Vergütungspflicht auch insoweit abschließende Regelungsgeflecht des Unterlizenzvertrages verbietet eine abweichende ergänzende Vertragsauslegung nach den allgemeinen Regeln von Treu und Glauben. 125

Vielmehr ist der Vertragswille der Parteien hinzunehmen, dass allein das Angebot des lizenzierten Gegenstandes noch keine Lizenzgebührenpflicht auslösen soll (vgl. § 8 Abs. 2 ULV). Dementsprechend handelt es sich bei einem Angebot des patentierten Gegenstandes während der Laufzeit des Unterlizenzvertrages zwar um eine grundsätzlich dem Patentinhaber zugewiesene Nutzung des Klagepatents (§ 9 Nr. 1 PatG), hinsichtlich derer der Beklagten als Unterlizenznehmerin ein Nutzungsrecht eingeräumt wurde. Nach dem ausdrücklich im Lizenzvertrag niedergelegten Willen der Vertragsparteien sollte diese Nutzung aber lizenzgebührenfrei sein, und zwar unabhängig davon, ob es später zu einem die Lizenzgebührenpflicht auslösenden Herstellen *und* Ausliefern kommt.

Dasselbe gilt im Hinblick auf das Herstellen bzw. Herstellenlassen. Auch wenn es sich hierbei 127 ebenfalls um eine grundsätzlich dem Patentinhaber vorbehaltene Nutzung des Klagepatents handelt, haben sich die Vertragsparteien dafür entschieden, dass erst das anschließende Ausliefern des Vertragsgegenstandes und der damit erzielte Umsatz (der durch das bloße Herstellen und Anbieten eben noch nicht generiert wird) die Lizenzgebührenpflicht auslösen soll. Solange der Lizenznehmer den Vertragsgegenstand nur herstellt bzw. herstellen lässt, soll nach dem Willen der Vertragsparteien keine Lizenzgebührenpflicht ausgelöst werden. Dem liegt ersichtlich die Überlegung zugrunde, dass durch das bloße Herstellen und durch das bloße Anbieten noch keine „Bereicherung“ auf Seiten des Lizenznehmers eingetreten ist, an der der Lizenzgeber über die vertraglich vorgesehene Lizenzvergütung zu beteiligen wäre. Ist dem während der Laufzeit des Unterlizenzvertrages so, kann bei dessen Beendigung nichts anderes gelten. Denn die Vertragsparteien haben sich bewusst dafür entschieden, bestimmte die Auslieferung vorbereitende, umsatzneutrale Nutzungstatbestände nicht der Lizenzgebührenpflicht zu unterwerfen.

Etwas anderes - im Sinne einer Lizenzgebührenpflicht – gilt nach der zwischen den Parteien 128 des Unterlizenzvertrages abgesprochenen Auslaufklausel (§ 22 ULV) nur für eine ganz bestimmte Konstellation, nämlich unter der Bedingung, dass es um eine Vertragsvorrichtung geht, die bei Vertragsbeendigung bereits vorhanden ist, sofern die betreffende Vorrichtung vom Lizenznehmer binnen 6 Monaten nach Vertragsbeendigung entweder verkauft oder auf der Grundlage eines während der Vertragslaufzeit bereits abgeschlossenen Kaufvertrages ausgeliefert wird. Dass auf den Liefervorgang J überhaupt die Eingangsbedingung (Vorhandensein der ausgelieferten Anlage im Zeitpunkt der Beendigung des Unterlizenzvertrages) zutrifft, lässt sich dem Sachvortrag des Klägers nicht entnehmen, womit ein Lizenzgebührenanspruch auszuschneiden hat.

3. 129

Dem Kläger steht gegen die Beklagte im tenorierten Umfang ein Anspruch auf Schadenersatz 130 wegen einer Verletzung des Klagepatents aus Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG zu. Die Beklagte hat die in H befindliche Anlage nach Beendigung des Unterlizenzvertrages und vor Zeitablauf des Klagepatents widerrechtlich angeboten und zu diesem Zwecke besessen. Vor diesem Hintergrund kann der Kläger im tenorierten Umfang von der Beklagten Schadenersatz verlangen.

a) 131

Dass die streitgegenständliche Anlage in H wortsinngemäß von der technischen Lehre des 132 Klagepatents Gebrauch macht, steht zwischen den Parteien nicht in Streit, so dass es insoweit keiner weiteren Ausführungen bedarf.

b) 133

Des Weiteren hat die Beklagte die streitgegenständliche Ausführungsform in H auch widerrechtlich, d.h. in der Zeit zwischen der Beendigung des Unterlizenzvertrages und dem Ablauf des Klagepatents, angeboten und zu diesem Zweck auch besessen. 134

aa) 135

Wie die Beklagte selbst eingeräumt hat, konnte die in H befindliche Anlage als Bestandteil der Produktpalette der Beklagten während der hauseigenen Messe „preG“, die vom 21. März 2012 bis zum 23. März 2012 in H stattfand, besichtigt werden. Auch wenn die Beklagte, was vorliegend keiner gesonderten Feststellung bedarf, nicht ausdrücklich auf die angegriffene Ausführungsform hingewiesen hat, stellt allein das Ausstellen auf der Hausmesse ein patentrechtliches Anbieten i.S.v. § 9 Nr. 1 PatG dar. 136

Das Anbieten ist nicht nur eine dem Herstellen, Inverkehrbringen, Gebrauchen, Einführen oder Besitzen vorausgehende Vorbereitungshandlung, sondern eine eigenständige Benutzungsart neben diesen Handlungen, die selbstständig zu beurteilen und für sich allein anspruchsbegründend ist (vgl. BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 – Kupplung für optische Geräte; GRUR 2006, 927, 928 – Kunststoffbügel; GRUR 2007, 221, 222 – Simvastatin; Senat, GRUR 2004, 417, 419 – Cholesterinspiegelsenker; Urt. v. 20. Dezember 2012, Az.: I-2 U 89/07, BeckRS 2013, 11856 – Elektronenstrahl-Therapiegerät). Es ist daher unerheblich, ob der Anbietende den Gegenstand selbst herstellt oder ob er ihn von dritter Seite bezieht (BGH, GRUR 2006, 927, 928 – Kunststoffbügel; Schulte/Rinken/Kühnen, Patentgesetz, 9. Auflage, § 9 Rz. 55). Nach geltendem Recht ist Voraussetzung für ein Anbieten grundsätzlich auch nicht das tatsächliche Bestehen einer Herstellungs- und/oder Lieferbereitschaft (BGH, GRUR 2003, 1031, 1032 – Kupplung für elektrische Geräte; Senat, InstGE 2, 125 128 f. – Kamerakupplung II; Urt. v. 20. Dezember 2012, Az.: I-2 U 89/07 – Elektronenstrahl-Therapiegerät; OLG Karlsruhe, GRUR 2014, 59 – MP2-Geräte). Auch kommt es für eine Patentverletzung nicht darauf an, ob das Angebot Erfolg hat, es also zu einem Inverkehrbringen führt (Senat, GRUR 2004, 417, 418 – Cholesterinspiegelsenker; Schulte/Rinken/Kühnen, a.a.O.). 137

Im Interesse eines nach dem Gesetzeszweck gebotenen effektiven Rechtsschutzes für den Schutzrechtsinhaber ist der Begriff des Anbietens vielmehr im wirtschaftlichen Sinn zu verstehen. Entscheidend ist, ob eine im Inland begangene Handlung nach ihrem objektiven Erklärungswert einen schutzrechtsverletzenden Gegenstand der Nachfrage Dritter wahrnehmbar zum Erwerb der Verfügungsgewalt bereitstellt (BGH, GRUR 2006, 927 – Kunststoffbügel; GRUR 1970, 358 – Heißläuferdetektor; OLG Karlsruhe, GRUR 2014, 59, 62 – MP2-Geräte). Ebenso wenig wie das Anbieten im Sinne des Patentgesetzes ein Angebot im Sinne von § 145 BGB und damit insbesondere die Angabe von Preisen oder weiteren Einzelheiten voraussetzt, ist es erforderlich, dass der Anbietende bevollmächtigt oder beauftragt ist, für den Abschluss von Geschäften über den schutzrechtsverletzenden Gegenstand mit Dritten zu werben (BGH, GRUR 2006, 927, 928 – Kunststoffbügel; GRUR 1962, 86, 88 – Fischereifahrzeug; Senat, GRUR-RR 2007, 259, 261 – Thermocyler; Senat, InstGE 3, 179, 185 – Simvastatin). Umfasst sind auch vorbereitende Handlungen, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts über einen unter Schutz stehenden Gegenstand ermöglichen oder fördern sollen, das die Benutzung dieses Gegenstandes einschließt (Senat, GRUR-RR 2007, 259, 261 – Thermocyler). Es genügen daher auch Handlungen, die vertragsrechtlich als bloße Aufforderung zur Abgabe von Angeboten angesehen werden (BGH, GRUR 1962, 86, 88 – Fischereifahrzeug; Senat, Urt. v. 30.10.2014, Az.: I-2 U 3/14, BeckRS 2014, 21755). 138

Konkrete Anhaltspunkte für weitere die Anlage in H betreffende und über die Präsentation auf der „preG 2012“ hinausgehende Angebots- und Vertriebshandlungen für den in Bezug auf die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen wegen einer Verletzung des Klagepatents maßgeblichen Zeitraum (2. Januar 2012 bis 31. März 2012) sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Dementsprechend bestand für den Senat auch keine Veranlassung, die insoweit durch den Kläger benannten Zeugen zu hören. Denn bei der Behauptung, im hier maßgeblichen Zeitraum hätten Angebots- und Gebrauchshandlungen stattgefunden, indem die Beklagte in dem vorgenannten Zeitraum gegenüber Kunden z.B. Vertragsangebote abgegeben und im Rahmen von Kundenpräsentationen bzw. zu Trainingszwecken Druckaufträge mit dem streitgegenständlichen Kaltfolienmodul abgehalten habe, handelt es sich um eine substanzlose, auf eine unzulässige Ausforschung gerichtete Behauptung ins Blaue hinein, soweit davon nicht nur die Hausmesse „preG“ betroffen ist.

In diesem Zusammenhang kann sich der Kläger schließlich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, die Beklagte habe lediglich bestritten, dass es im Zeitraum vom 27. Januar 2012 bis zum 31. März 2012 zu einem Angebot oder zum Gebrauch des streitgegenständlichen Kaltfolienmoduls gekommen sei, was im Umkehrschluss bedeute, dass die vorgenannten Benutzungshandlungen vor dem 27. Januar 2012 von der Beklagten unstreitig gestellt worden seien. Denn die Beklagte hat – bis auf die Hausmesse „preG“ – sowohl entsprechende Angebote als auch den Einsatz der Anlage in H zu Trainingszwecken für eigene Mitarbeiter sowie für Mitarbeiter ihrer Kunden in Abrede gestellt (vgl. Schriftsatz vom 27.11.2014, S. 15). 140

bb) 141

Die Beklagte war auch nicht berechtigt, die angegriffene Ausführungsform auf der Hausmesse „preG“ anzubieten und zu diesem Zwecke zu besitzen. Der Unterlizenzvertrag, welcher der Beklagten gemäß § 2 ULV eine einfache Unterlizenz an den Vertragsschutzrechten und damit auch am Klagepatent einräumt, war zum Zeitpunkt der Hausmesse bereits beendet. Darüber hinaus kann sich die Beklagte auch nicht mit Erfolg auf die in § 22 ULV verankerte Auslaufklausel berufen. 142

(1) 143

Es kann dahinstehen, ob die als Anlage K 9 zur Akte gereichte Kündigung der B AG wirksam war, da diese als ordentliche Kündigung den Hauptlizenzvertrag und in der Folge auch den Unterlizenzvertrag erst im Juli 2012 und damit zu einem Zeitpunkt beendet hätte, zu dem das Klagepatent bereits abgelaufen war. 144

(2) 145

Entgegen der Auffassung des Klägers wurde der Unterlizenzvertrag auch nicht bereits durch die als Anlage K 10 vorgelegte Kündigungserklärung, mit welcher der Kläger die außerordentliche Kündigung des Hauptlizenzvertrages erklärte, beendet, § 20 Abs. 3 ULV. Der Kläger konnte sich aufgrund des Insolvenzantrages der B AG nicht wirksam durch eine einseitige Kündigungserklärung vom Hauptlizenzvertrag lösen. Zwar räumt der Hauptlizenzvertrag dem Kläger in § 28 Abs. 1 HLV das Recht ein, diesen Vertrag bei einer Vertragsverletzung binnen vier Wochen ab Kenntnis von der Vertragsverletzung außerordentlich zu kündigen, wobei die Vertragsparteien als Kündigungsgrund ausdrücklich die Insolvenz des Lizenznehmers benannt haben. Allerdings handelt es sich bei dieser Klausel um eine insolvenzabhängige Lösungsklausel, die sich im Sinne von § 119 InsO als unwirksam erweist, weil sie im Voraus das Wahlrecht des Insolvenzverwalters nach § 103 146

InsO ausschließt (vgl. BGH, NZI 2013, 178; NZI 2014, 25, 26).

Der Einordnung als insolvenzabhängige Lösungsklausel steht nicht entgegen, dass § 28 Abs. 1 ULV zunächst eine allgemeine, an eine Vertragsverletzung anknüpfende Kündigungsmöglichkeit eröffnet und die Insolvenz des Lizenznehmers lediglich beispielhaft nennt. Denn eine insolvenzabhängige Lösungsklausel liegt bereits dann vor, wenn eine der Parteien – wie hier – für den Fall der Zahlungseinstellung, des Insolvenzantrags oder der Insolvenzeröffnung das Recht eingeräumt wird, sich vom Vertrag zu lösen (BGHZ 155, 87, 95 = NZI 2003, 491; NZI 2013, 178 m.w.N.).

Zwar hat der Bundesgerichtshof bisher eine Unwirksamkeit einer solchen insolvenzabhängigen Lösungsmöglichkeit lediglich in Bezug auf Mietverträge (NZI 2014, 25) und Verträge über die fortlaufende Lieferung von Waren oder Energie ausdrücklich ausgesprochen. Die diesbezüglichen Ausführungen lassen sich jedoch ohne Weiteres auf Patentlizenzverträge, auf welche § 112 InsO nach überwiegender Auffassung analog anzuwenden ist (vgl. Schmoll/Hölder, GRUR 2004, 743, 745; MüKo InsO/Eckert, 3. Aufl., § 112 Rz. 7), übertragen. Zum einen begründet der Bundesgerichtshof die aus seiner Sicht bestehende Unwirksamkeit der Kündigung des Mietverhältnisses durch den Vermieter im Fall der Insolvenz des Mieters damit, dass der Vermieter gemäß § 112 InsO nach dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens noch nicht einmal wegen eines Verzugs mit der Entrichtung der Miete oder Pacht, der in der Zeit vor dem Eröffnungsantrag eingetreten ist, oder wegen einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Schuldners kündigen kann. Die Vereinbarung eines Kündigungsrechts für den Fall der Insolvenz (oder des Konkurses) sei daher als Vereinbarung eines solchen unwirksamen Kündigungsrechts im Fall der Insolvenzanordnung auszulegen (BGH, NZI 2012, 25, 26). Zum anderen beruht die in der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bejahte Unwirksamkeit derartiger insolvenzabhängiger Lösungsklauseln auf dem Gedanken, dass es Zweck des Erfüllungswahlrechts nach § 103 InsO ist, die Masse zu schützen und im Interesse einer gleichmäßigen Gläubigerbefriedigung zu mehrten. Dieser Zweck könnte aber vereitelt werden, wenn sich der Vertragspartner des Schuldners allein wegen der Insolvenz von einem für die Masse günstigen Vertrag lösen und damit das Wahlrecht des Insolvenzverwalters nach § 103 InsO unterlaufen könnte (BGH, NZI 2013, 178). Diese Gefahr besteht nicht nur bei einem reinen Mietvertrag oder einem Vertrag über die Lieferung von Waren oder Energie, sondern auch bei einem Patentlizenzvertrag.

(3)

Jedoch kann die Erklärung der außerordentlichen Kündigung durch den Kläger vorliegend nach § 140 BGB in ein Angebot auf Abschluss eines Aufhebungsvertrages umgedeutet werden.

Die Umdeutung eines nichtigen Rechtsgeschäfts in ein anderes setzt voraus, dass es dessen Erfordernissen entspricht und angenommen werden kann, dass es bei Kenntnis der Nichtigkeit gewollt sein würde. Dabei ist die Umdeutung einer einseitig rechtsgestaltenden Willenserklärung – wie einer Kündigung – in ein annahmebedürftiges Vertragsangebot nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes darüber hinaus nur zulässig, wenn sich der Erklärende bei Abgabe der außerordentlichen Kündigung bewusst gewesen ist, dass sie als einseitige Erklärung nicht wirksam werden könnte, und es für diesen Fall zur Herbeiführung des rechtlichen und wirtschaftlichen Erfolgs der Vertragsbeendigung der Zustimmung des anderen Teils bedürfe (vgl. BGH, NJW 1981, 43, 44 und NJW 1981, 976, 977).

Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der durch den Kläger ausgesprochenen Kündigung vom 29. Dezember 2011 um die Reaktion auf die durch die B AG mit Schreiben vom 22. Dezember 2011 ausgesprochene ordentliche Kündigung des Hauptlizenzvertrages handelt. Vor dem Hintergrund dieses Schreibens teilt der Kläger der B AG mit, er kündige den Hauptlizenzvertrag aufgrund der Insolvenz der B AG außerordentlich. Dass der Kläger trotz der bereits ihm gegenüber ausgesprochenen Kündigung des Lizenzvertrages nochmals eine mit der Insolvenz der B AG begründete Kündigung ausgesprochen hat, zeigt deutlich, dass er aufgrund der Insolvenz den Hauptlizenzvertrag unter keinen Umständen fortführen wollte und einen Rückfall der der Lizenznehmerin eingeräumten Rechte begehrte. Da bereits die durch die B AG versandte Kündigungserklärung mit einer Zustimmungserklärung des vorläufigen Insolvenzverwalters versehen war, musste dem Kläger klar sein, dass eine Kündigung gegenüber der B AG möglicherweise aufgrund insolvenzrechtlicher Regelungen unwirksam sein könnte und es für die Aufhebung des Hauptlizenzvertrages möglicherweise der Zustimmung des Insolvenzverwalters und/oder dem Abschluss eines Aufhebungsvertrages bedurfte.

(4) 153

Die B AG hat das Angebot des Klägers auf Abschluss eines Aufhebungsvertrages wirksam angenommen. 154

Sie hat mit dem als Anlage K 11 zur Akte gereichten Schreiben vom 13. Januar 2012 ausdrücklich erklärt, sie stimme der außerordentlichen Kündigung zu und sehe den Unterlizenzvertrag damit zum 2. Januar 2012 als beendet an, wobei dieses Schreiben auch den aufgrund der gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2 InsO getroffenen Anordnungen des Insolvenzgerichts erforderlichen Genehmigungsvermerk des vorläufigen Insolvenzverwalters L trägt. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist der Senat auch davon überzeugt, dass die auf diesem Schreiben als Vertreterin des vorläufigen Insolvenzverwalters angegebene Person, Frau N, vertretungsberechtigt war und die entsprechende Unterschrift geleistet hat. Dies hat Frau N in ihrer schriftlichen Zeugenaussage vom 17. August 2015 (vgl. Bl. 579 ff. GA) bestätigt. Der Senat, der keinen Grund hat, am Wahrheitsgehalt dieser Aussage zu zweifeln, ist vor diesem Hintergrund davon überzeugt, dass der Insolvenzverwalter, vertreten durch Frau N, der Aufhebung des Hauptlizenzvertrages zum 2. Januar 2012 zugestimmt und dementsprechend die Auflösung genehmigt hat. 155

(5) 156

Mit der Beendigung des Hauptlizenzvertrages zum 2. Januar 2012 endete gemäß 20 Abs. 3 ULV auch der Unterlizenzvertrag automatisch, denn ab diesem Zeitpunkt war die B AG nicht mehr in der Lage, ihre Rechte zur Unterlizenzierung der Vertragsschutzrechte aus dem Hauptlizenzvertrag herzuleiten. Insbesondere ist der Kläger vor dem Hintergrund der Insolvenz der B AG auch nicht in den Unterlizenzvertrag eingetreten. Zudem liegen auch die Voraussetzungen einer im Zusammenhang mit der Insolvenz des Unterlizenzgebers vertretenen analogen Anwendung von § 565 BGB (vgl. McGuire/Kunzmann, GRUR 2014, 28; Dahl/Schmitz, NZI 2008, 424, 425; McGuire, GRUR 2013, 1125, 1134) hier nicht vor. 157

Die teilweise in der Literatur vertretene Analogie knüpft an die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in den Entscheidungen „M2Trade“ (BGHZ 194, 136 = GRUR 2012, 916) und „Take Five“ (GRUR 2012, 914) an. Dort hat der Bundesgerichtshof unterschiedslos für einfache wie ausschließliche Nutzungsrechte angenommen, eine bereits erteilte Unterlizenz bleibe vom Wegfall der Hauptlizenz unberührt, und im Übrigen befunden, in der Insolvenz des 158

Hauptlizenznehmers könne der Insolvenzverwalter gemäß § 103 InsO allein die Erfüllung des Unterlizenzvertrages wählen, habe aber die von ihm vereinnahmten Lizenzgebühren nach bereicherungsrechtlichen Grundsätzen an den Hauptlizenznehmer herauszugeben, wobei dieser Herausgabeanspruch als Masseverbindlichkeit gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 3 InsO aus der Insolvenzmasse vorweg zu befriedigen sei (vgl. auch OLG München, GRUR 2013, 1125, 1131). Die Abwägung der typischerweise betroffenen Interessen zeige, dass das auch vom Gesetzgeber als schutzwürdig erachtete Interesse des Unterlizenznehmers am Fortbestand seines Rechts das Interesse des Rechteinhabers überwiege, da der Unterlizenznehmer die Ursache für die außerordentliche Auflösung des Vertrages zwischen Rechteinhaber und Hauptlizenznehmer regelmäßig weder beeinflussen noch vorhersehen könne (BGH, GRUR 2014, 916, 918 – M2Trade; GRUR 2012, 914, 915 – Take Five).

Für die durch den Bundesgerichtshof bejahte Fortwirkung des Unterlizenzvertrages, welche den Ausgangspunkt für den durch Stimmen in der Literatur bejahten gesetzlichen Eintritt des Hauptlizenzgebers in den Lizenzvertrag bildet, ist aber kein Raum, wenn die Parteien des Unterlizenzvertrages – wie hier in § 20 Abs. 3 ULV – eine ausdrückliche Regelung dahingehend getroffen haben, dass der Unterlizenzvertrag automatisch enden soll, wenn der Lizenzgeber seine Rechte zur Unterlizenzierung der Vertragsschutzrechte nicht mehr aus dem Hauptlizenzvertrag herleiten kann und die Unterlizenz damit ausdrücklich vom Bestand der Hauptlizenz abhängig ist. In diesem Fall haben sich die Vertragsparteien im Rahmen der Privatautonomie nicht nur bewusst gegen eine Fortsetzung des Unterlizenzvertrages entschieden, sondern es fehlt auch an einem die Fortwirkung des Unterlizenzvertrages rechtfertigenden schutzwürdigen Interesse des Unterlizenznehmers an dem Fortbestand seines Rechts und die damit verbundene Amortisierung seiner Investitionen. Aufgrund der klaren vertraglichen Regelungen muss ihm vielmehr stets bewusst sein, dass der Unterlizenzvertrag jederzeit aufgrund einer von ihm möglicherweise nicht beeinflussbaren Beendigung des Hauptlizenzvertrages enden kann. 159

(6) 160

Im Zusammenhang mit dem Angebot der in H befindlichen Ausführungsform auf der Hausmesse „preG“ im März 2012 kann sich die Beklagte nicht mit Erfolg auf die in § 22 ULV verankerte Auslaufklausel berufen. 161

Danach ist der Lizenznehmer berechtigt, alle im Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages durch eine Kündigung noch vorhandenen Vertragsvorrichtungen innerhalb von 6 Monaten zu vereinbarenden Bedingungen zu verkaufen und/oder sämtliche vor der Beendigung des Vertrages über die vorhandenen Vertragsvorrichtungen abgeschlossenen Geschäfte auszuführen. 162

Es kann dahinstehen, ob die Auslaufklausel auch den Fall abdeckt, dass der Unterlizenzvertrag nicht gekündigt, sondern gemäß § 20 Abs. 3 ULV automatisch beendet wurde. Für eine solche Sicht spricht, worauf bereits das Landgericht zutreffend hingewiesen hat, der Sinn und Zweck der Regelung des § 22 ULV, der darin besteht, dem Unterlizenznehmer die Möglichkeit zu eröffnen, die bereits produzierten Vorrichtungen noch zu verkaufen, so dass bereits hergestellte und vorhandene Vorrichtungen noch ihrem wirtschaftlichen Nutzen zugeführt und bereits laufende Geschäfte abgewickelt werden können. Diese Interessenlage besteht sowohl bei der im Unterlizenzvertrag ausdrücklich angesprochenen Kündigung als auch im Fall der automatischen Beendigung des Unterlizenzvertrages. Jedenfalls lässt sich nicht feststellen, dass sich das Anbieten der streitgegenständlichen Ausführungsform auf der Hausmesse „preG“ noch innerhalb der Grenzen der Auslaufklausel bewegt. 163

Zwar handelt es sich tatsächlich bei der dort ausgestellten Maschine um eine solche, die unstreitig während der Dauer des Unterlizenzvertrages hergestellt und zunächst an die Beklagte ausgeliefert wurde. Diese Maschine konnte somit auf der Grundlage der Auslaufklausel tatsächlich innerhalb von 6 Monaten ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Unterlizenzvertrages weiterverkauft werden. Nicht durch die Auslaufklausel gedeckt ist aber jedes neue Angebot für den Erwerb der streitgegenständlichen Ausführungsform, welches nicht die bereits vorhandene Vertragsvorrichtung betrifft. Denn die Auslaufklausel soll die Abwicklung bereits bestehender Geschäfte und den Absatz bereits vorhandener Vertragsvorrichtungen, nicht aber die Anbahnung von Geschäften über neue Vorrichtungen ermöglichen. Bietet der Lizenznehmer daher nicht nur die bereits vorhandene, sondern darüber hinaus auch neue, erst nach Beendigung des Unterlizenzvertrages herzustellende Vorrichtungen an, besteht keine Veranlassung, ihn anders zu stellen als jeden Mitbewerber, der über keine Lizenz am Klagepatent verfügt.

164

Ausgehend von diesen Überlegungen lässt der Vortrag der Beklagten nicht erkennen, dass die streitgegenständliche Ausführungsform auf der Hausmesse „preG“ tatsächlich, etwa durch einen entsprechenden, klar erkennbaren und eindeutigen Hinweis, derart präsentiert wurde, dass sich das Angebot für mögliche Interessenten lediglich dergestalt verstehen ließ, dass nur die konkrete Maschine, die in H ausgestellt wurde (bzw. etwaige andere bereits vorhandene Vorrichtungen) verkauft werden sollten. Daher hat die Beklagte die streitgegenständliche Ausführungsform insgesamt angeboten und damit die durch die Auslaufklausel gezogenen Grenzen überschritten.

165

cc)

166

Die Beklagte handelte auch schuldhaft, denn sie hätte als Fachunternehmen die Patentverletzung durch die streitgegenständliche Ausführungsform bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen können, § 276 BGB.

167

Dass die Beklagte zunächst aufgrund des Unterlizenzvertrags zur Benutzung des Klagepatents berechtigt war, kann dem bereits deshalb nicht entgegen stehen, weil sie unstreitig mit dem als Anlage K 13 bzw. B 2 zur Akte gereichten Schreiben vom 27. Januar 2012 über die Beendigung des Hauptlizenzvertrages und die daraus resultierende Beendigung des Unterlizenzvertrages informiert wurde. Auch wenn der Kläger in dem vorgenannten Schreiben auf die Auslaufklausel Bezug nimmt, wäre es die Pflicht der Beklagten gewesen, sich über die Folgen für ihre weitere Geschäftstätigkeit, gegebenenfalls auch unter Heranziehung rechtskundiger Hilfe, zu informieren und ihr Geschäftsgebaren entsprechend anzupassen. Insbesondere war es für die Beklagte als Fachunternehmen ohne weiteres erkennbar, dass die ausdrücklich lediglich auf den Verkauf vorhandener Vertragsvorrichtungen und die Abwicklung schon abgeschlossener Geschäfte gerichtete Auslaufklausel das Ausstellen der angegriffenen Ausführungsform auf einer Hausmesse und das damit verbundene Angebot – soweit es nicht nur den in § 22 ULV genannten Zwecken dient – nicht abgedeckt hat.

168

dd)

169

Hinsichtlich der Schadenshöhe kam eine Verurteilung der Beklagten zur Zahlung von Schadenersatz unter dem Gesichtspunkt der Patentverletzung i.H.v. 90.000,- € jedoch nicht in Betracht. Vielmehr war dem Kläger unter Heranziehung von § 287 ZPO lediglich ein Schadenersatzanspruch i.H.v. 7.000,- € zuzusprechen.

170

(1)

171

Der Schutzrechtsverletzer schuldet bei der Schadensberechnung nach der durch den Kläger gewählten Lizenzanalogie das, was vernünftige Parteien bei Abschluss eines Lizenzvertrages vereinbart hätten, wenn sie die künftige Entwicklung und namentlich den Umfang der Rechtsverletzung vorausgesehen hätten (BGH, GRUR 1992, 597, 598 – Steuereinrichtung; BGH, GRUR 2000, 685, 687 f. – Formunwirksamer Lizenzvertrag). Es ist der objektive Wert der angemessenen Benutzungsberechtigung zu ermitteln, der in der angemessenen und üblichen Lizenzgebühr besteht (BGH, GRUR 1980, 841, 844 – Tolbutamid; GRUR 1995, 578, 580 – Steuereinrichtung II; GRUR 2009, 660, 663 – Reseller-Vertrag). Dabei ist unerheblich, ob der Verletzer selbst bereit gewesen wäre, für seine Nutzungshandlungen eine Vergütung in dieser Höhe zu zahlen (BGH, GRUR 2009, 407 – whistling for a train). Das Gericht hat die Lizenzgebühr gemäß § 287 Abs. 1 ZPO aufgrund einer wertenden Entscheidung unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach freier Überzeugung zu bemessen (BGH, GRUR 1995, 578 – Steuereinrichtung II). Es sind alle wertbestimmenden Faktoren einzubeziehen, die auch bei freien Lizenzverhandlungen auf die Höhe der Vergütung Einfluss nehmen (BGH, GRUR 1993, 897 – Mogulanlage). Sofern sich das zur Streitentscheidung berufene Gericht davon überzeugen kann, dass eine ausreichende Zahl von Lizenzverträgen nach einem von der Schadenersatz begehrenden Partei angebotenen Vergütungsmodell abgeschlossen wurden, kommt es nicht darauf an, ob die in den Lizenzsätzen aufgeführten Lizenzsätze und sonstigen Konditionen allgemein üblich und angemessen sind. Bereits der Umstand, dass Lizenzvereinbarungen abgeschlossen wurden, rechtfertigt den Schluss, dass vernünftige Vertragsparteien bei vertraglicher Lizenzeinräumung eine entsprechende Vergütung vereinbart hätten (BGH, GRUR 1987, 36, 37 – Liedtextwiedergabe II; BGH, GRUR 2009, 660, 663 – Reseller-Vertrag; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2014, 55).

(2) 173

Entgegen der Auffassung des Klägers hat der Senat im Rahmen der Schadensschätzung keinen Verletzerzuschlag zu berücksichtigen. 174

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darf der Verletzer weder besser noch schlechter gestellt werden als ein redlicher Lizenznehmer (BGH, GRUR 1982, 286, 288 – Fersenabstützvorrichtung; BGH, GRUR 1987, 37, 39 – Videolizenzvertrag; GRUR 2000, 685, 686 – Formunwirksamer Lizenzvertrag). Zwar können die jeweiligen Umstände es bei der Bemessung der angemessenen Lizenzgebühr rechtfertigen, die Vorteile der Stellung des Verletzers gegenüber der Stellung eines Lizenznehmers zu berücksichtigen, jedoch dürfen die Verletzervorteile nicht einseitig ohne Abwägung der Verletzernachteile lizenz erhöhend verwertet werden (BGH, GRUR 1982, 286, 287 – Fersenabstützvorrichtung). Ein Verletzerzuschlag kommt danach nur bei überdurchschnittlichen Besonderheiten der Fallgestaltung in Betracht, nämlich wenn das in Verletzungsfällen normalerweise zu beobachtende Verhältnis der Vorteile und Nachteile der Verletzerstellung im Vergleich zur Stellung des Lizenznehmers erheblich verschoben ist (BGH, GRUR 1982, 286, 288 – Fersenabstützvorrichtung). Für die Verletzung gewerblicher Schutzrechte lehnt es der Bundesgerichtshof deshalb ab, die Lizenzgebühr zu verdoppeln (sog. Verletzerzuschlag, BGH, GRUR 1980, 841, 844 – Tolbutamid; OLG Karlsruhe, GRUR-RR 2014, 55; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 9. Aufl., Abschn. I, Rz. 109).

(3) 176

Ausgehend von diesen Grundsätzen beziffert der Senat den dem Kläger zustehenden Schadenersatzanspruch wegen einer Verletzung des Klagepatents durch die Anlage in H auf 7.000,- € (§ 287 ZPO). 177

178

Als einzige Anknüpfungstatsache für die Bestimmung der Höhe des Schadenersatzanspruchs stehen dem Senat der Hauptlizenz- sowie der Unterlizenzvertrag zur Verfügung. In diesem Zusammenhang hat der Senat zu berücksichtigen, dass sich die jeweiligen Vertragsparteien dieser Verträge für die Einräumung einer Lizenz am Klagepatent zwar jeweils auf eine konkrete Lizenzgebühr geeinigt haben. Jedoch knüpft die jeweilige Lizenzgebühr an die Herstellung und Lieferung der Vertragsvorrichtung an, vgl. § 12 Abs. 2 HLV bzw. § 10 Abs. 1 und 2 ULV. Dass die in H befindliche Vorrichtung nach Beendigung des Unterlizenzvertrages vor Zeitablauf des Klagepatents an einen Kunden ausgeliefert wurde, behauptet auch der Kläger nicht.

Einziger Anknüpfungspunkt einer Patentverletzung ist vielmehr die Präsentation der angegriffenen Ausführungsform auf der Messe „preG 2012“ und damit das Angebot und der Besitz zu diesem Zweck sowie gegebenenfalls, eine entsprechende Präsentation unterstellt, der Gebrauch einschließlich des hierfür erforderlichen Besitzes. Dass das Angebot auf der Hausmesse „preG 2012“ anschließend zu einem Verkauf geführt hat, lässt sich anhand des Vorbringens der Parteien nicht feststellen. Insoweit käme allenfalls die Lieferung einer Maschine an J in Betracht. Nach der durch den Kläger als Anlage K 76 vorgelegten Bestätigung der Kanzlei Q wurde der Kaufvertrag für diese Anlage jedoch bereits im Februar 2012 und damit vor der Messe „preG 2012“ geschlossen, so dass diese für den Vertragsschluss nicht ursächlich gewesen sein kann. Allein für das Angebot haben die Parteien der Lizenzverträge zwar keine Lizenzgebühren vereinbart, sondern jeweils sogar im Zusammenhang mit der vereinbarten Ausübungspflicht klargestellt, dass es sich bei dem bloßen Anbieten und Bewerben der Vertragsprodukte gerade nicht um einen lizenzgebührenpflichtigen Vorgang handeln soll. 179

Vor diesem Hintergrund können die vorgelegten Lizenzverträge allenfalls ein Indiz dafür darstellen, welche Lizenzgebühr die Beklagte hätte entrichten müssen, wenn sie die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung im vorgenannten Umfang eingeholt hätte. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass das Anbieten schutzrechtsverletzender Gegenstände als solches zwar bereits eine Schadenersatzhaftung begründet, dem Schutzrechtsinhaber jedoch gleichwohl typischerweise ein bezifferbarer Schaden erst durch den dem Angebot nachfolgenden Geschäftsabschluss (Lieferung) entsteht (vgl. Schulte/Voß/Kühnen, Patentgesetz, 9. Aufl. § 139 Rz. 90). 180

Ausgehend von diesen Überlegungen muss der dem Kläger unter dem Gesichtspunkt der Patentverletzung zustehende Schadenersatzanspruch für die in H ausgestellte Maschine deutlich unter dem liegen, was die jeweiligen Vertragsparteien für die Herstellung und den Vertrieb einer lizenzierten Anlage vereinbart haben. Dies sind nach dem Hauptlizenzvertrag 50.000,- € zzgl. MwSt. sowie nach dem Unterlizenzvertrag 90.000,- € zzgl. MwSt., wobei für die Berechnung des Schadenersatzes auf der Grundlage der Lizenzanalogie lediglich die jeweiligen Netto-Beträge maßgeblich sind (Senat, Urt. v. 09.10.2014, Az.: I-2 U 15/13; BeckRs 2014, 21940; zum Markenrecht: OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2003, 209, 210 – Meißner Dekor; Osterrieth, Patentrecht, 5. Aufl., Rz. 1334). Im Durchschnitt beträgt die zu zahlende Lizenzgebühr (ohne Umsatzsteuer) mithin 70.000,- €. Den lediglich für das Angebot und den Besitz zu diesem Zweck sowie gegebenenfalls, eine entsprechende Präsentation unterstellt, den Gebrauch einschließlich des hierfür erforderlichen Besitzes zu zahlenden Schadenersatz schätzt der Senat gemäß § 287 ZPO auf 10 % der für die Herstellung und den Vertrieb vereinbarten Summe, so dass sich ein Schadenersatzanspruch des Klägers in Höhe von 7.000,- € ergibt. Der Betrag trägt nicht zuletzt dem Umstand Rechnung, dass bei lebensnaher Betrachtung jedem erfolgreichen Verkaufsabschluss – jedenfalls bei Vorrichtungen dieser Größenordnung und dieses Investitionsvolumens - eine Vielzahl 181

erfolgloser Angebote vorausgehen wird.

c)	182
Der Kläger stützt den im Hilfsantrag zu Ziffer I. geltend gemachten Anspruch lediglich dann höchst hilfsweise auf eine Patentverletzung der Beklagten in Bezug auf das an den Kunden J veräußerte Kaltfolienmodul, wenn der Senat davon ausgehen sollte, dass bezüglich der Vorrichtung der Beklagten in H <u>kein</u> patentrechtlicher Schadenersatzanspruch besteht (Unterstreichung hinzugefügt, vgl. Schriftsatz vom 20.07.2015, Bl. 463 GA). Diese Bedingung ist ausgehend von den vorstehenden Überlegungen nicht eingetreten, so dass entsprechende Ansprüche einer Prüfung durch den Senat entzogen sind (§ 308 ZPO).	183
4.	184
Vergleichbares gilt im Hinblick auf mögliche Schadenersatzansprüche unter dem Gesichtspunkt der Verletzung einer Ausübungspflicht. Nachdem patentrechtliche Schadenersatzansprüche – wenn auch nicht in der durch den Kläger geltend gemachten Höhe – bestehen, sieht sich der Senat im Lichte von § 308 ZPO auch an der Prüfung derartiger Ansprüche gehindert. Seinen in der Berufungsbegründung formulierten Hilfsantrag hat der Kläger mit anwaltlichem Schriftsatz vom 20. Juli 2015 (vgl. Bl. 463 f. GA) unter anderem wie folgt begründet:	185
<i>„Sollte der Senat jedoch zu dem Ergebnis kommen, dass <u>sowohl hinsichtlich der Vorrichtung im Werk der Beklagten in H als auch bezüglich der an den Kunden J verkauften Vorrichtung ein patentrechtlicher Schadenersatzanspruch aus § 139 Abs. 2 PatG nicht besteht</u>, so wird der Hilfsantrag zu Ziffer I. <u>äußerst hilfsweise</u> auf den vom Kläger geltend gemachten Schadenersatzanspruch wegen Verletzung der in § 8 Abs. 2 des Unterlizenzvertrages enthaltenen Ausübungspflicht aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB gestützt.“</i>	186
(Unterstreichung hinzugefügt)	187
Der Kläger beruft sich zur Begründung seines Hilfsantrages somit auf eine Verletzung der in § 8 Abs. 2 ULV enthaltenen Ausübungspflicht unter einer klaren, unzweideutigen Bedingung, nämlich dass patentrechtliche Schadenersatzansprüche nicht bestehen, und zwar sowohl hinsichtlich der Vorrichtung im Werk der Beklagten in H als auch bezüglich der an den Kunden J verkauften Vorrichtungen. Auf eine Verletzung der Ausübungspflicht soll es demnach nur ankommen, wenn dem Kläger weder im Hinblick auf die in H befindliche noch hinsichtlich der an J gelieferten Anlage ein patentrechtlicher Schadenersatzanspruch zusteht. Die durch den Kläger für die Geltendmachung einer Verletzung der Ausübungspflicht formulierte Bedingung ist vor dem Hintergrund des teilweisen Bestehens entsprechender patentrechtlicher Schadenersatzansprüche nicht eingetreten.	188
5.	189
Dem Kläger steht gegen die Beklagte ein Anspruch auf Gewährung einer Bucheinsicht aus § 11 Abs. 2 ULV i.V.m. § 398 BGB zu.	190
a)	191
Gemäß § 11 Abs. 2 ULV ist die B AG als Unterlizenzgeberin berechtigt, einmal pro Jahr die Richtigkeit der Buchführung und ihre Übereinstimmung mit der allgemeinen Buchführung der Beklagten als Unterlizenzgeberin durch einen vereidigten Buchprüfer prüfen zu lassen.	192
	193

<u>b)</u>	
Der Kläger ist berechtigt, dieses ursprünglich der B AG zustehende Buchprüfungsrecht geltend zu machen. Zwar ist der Kläger, wie der Senat bereits im Einzelnen ausgeführt hat, mit der insolvenzbedingten Beendigung des Hauptlizenzvertrages nicht in den Unterlizenzvertrag eingetreten. Jedoch wurde dem Kläger das Recht auf Einsicht in die Bücher der Beklagten wirksam abgetreten, § 398 BGB.	194
<u>aa)</u>	195
Es kann dahingestehen, ob die durch den Kläger als Anlage K 17 zur Akte gereichte Abtretungserklärung vom 27. August 2013 auch das hier maßgebliche Bucheinsichtsrecht umfasst.	196
<u>bb)</u>	197
Jedenfalls hat der Kläger als Anlage K 65 eine weitere für die Geltendmachung vertraglicher Ansprüche aus abgetretenem Recht erforderliche Abtretungserklärung vorgelegt und das Original dieser Erklärung vom 10. Juli 2015 in der mündlichen Verhandlung vom 23. Juli 2015 zur Akte gereicht (vgl. Bl. 475 f. GA). Dass diese Erklärung sämtliche Ansprüche und Rechte aus dem streitgegenständlichen Unterlizenzvertrag und damit auch das hier in Rede stehende Bucheinsichtsrecht erfasst, lässt sich ihrem Wortlaut ohne weiteres entnehmen („... treten wir... die sich aus dem Unterlizenzvertrag zwischen der B AG und der R AG... ergebenden Ansprüche und Rechte an Herrn S ab.“).	198
<u>(1)</u>	199
Soweit die Beklagte die Berechtigung der die vorstehend genannte Erklärung unterzeichnenden M bestritten hat, den Insolvenzverwalter zu vertreten, hat der Insolvenzverwalter L im Rahmen seiner schriftlichen Zeugenaussage vom 10. August 2015 (vgl. Bl. 577 GA) erklärt, die L, Tgesellschaft mbH, deren Mitarbeiterin im Augsburger Büro Frau Rechtsanwältin M ist, sei bevollmächtigt gewesen, ihn als Insolvenzverwalter über das Vermögen der B AG in Bezug auf die Angelegenheit B ./Lappe zu vertreten, wobei diese Bevollmächtigung auch die Vollmacht umfasst habe, Abtretungen, wie die Abtretungserklärung vom 10. Juli 2015, zu erklären. Dies steht im Einklang mit der der Abtretungserklärung beigefügten Vollmacht vom 8. Juli 2015 (Bl. 474 GA). Auch wenn der Insolvenzverwalter einräumt, sich an die gesamte Angelegenheit B ./Lappe nicht mehr im Detail zu erinnern, sieht der Senat nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme keinen Grund, an der Bevollmächtigung von Frau M zu zweifeln. Diese hat vielmehr ausdrücklich in ihrer schriftlichen Zeugenaussage vom 11. August 2015 nicht nur ihre Bevollmächtigung bestätigt, sondern zugleich ausgeführt, dass das Schreiben vom 10. Juli 2015 nach ihrer Erinnerung auch von ihr unterzeichnet wurde. Eine entsprechende Abschrift dieses Schreibens hat Frau M ihrer Zeugenaussage auch beigefügt (vgl. Bl. 572 – 576 GA).	200
<u>(2)</u>	201
Der durch die Beklagte erhobene Einwand, es sei zweifelhaft, ob die Erklärung vom 10. Juli 2015 überhaupt dem Willen des Insolvenzverwalters entsprochen habe, steht der Abgabe einer wirksamen Abtretungserklärung nicht entgegen. Nach dem der Stellvertretung zu Grunde liegenden Repräsentationsprinzip ist geschäftlich Handelnder allein der Vertreter und nicht der Vertretene. Für Inhalt und Wirksamkeit des Geschäfts kommt es mithin auf <i>seinen</i> Willen an. Lediglich die Rechtswirkungen des Geschäfts treffen den Vertretenen	202

(Palandt/Ellenberger, Bürgerliches Gesetzbuch, 76. Aufl., Einf v § 164, Rz. 2 m.w.N.). Entscheidend ist somit nicht, ob die Erklärung dem Willen des Insolvenzverwalters L entsprach, sondern ob die entsprechende Erklärung im Namen des Insolvenzverwalters mit einer entsprechenden Vertretungsmacht abgegeben wurde. Davon ist der Senat, wie bereits ausgeführt, nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme überzeugt.

(3) 203

Die Beklagte kann im Hinblick auf die vorgelegte Abtretungserklärung auch nicht mit Erfolg bestreiten, dass das Insolvenzverfahren im Zeitpunkt der Abtretungserklärung noch lief. 204

In Bezug auf die Fortdauer des Insolvenzverfahrens hat der Kläger als Anlage K 68 einen Auszug aus dem Gläubigerinformationssystem der Kanzlei L, T & Partner, welcher der Insolvenzverwalter angehört, vom 20. Juli 2015 vorgelegt, aus welchem sich kein Anhaltspunkt für eine Beendigung des Insolvenzverfahrens ergibt. Vielmehr ist der Status des Insolvenzverfahrens dort mit „eröffnet“ angegeben. Umstände, aus denen sich gleichwohl auf eine Beendigung des Insolvenzverfahrens schließen ließe, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der schriftlichen Zeugenaussage des Insolvenzverwalters L, nach der sich dieser nicht mehr im Detail an die ganze Angelegenheit erinnern kann. Zum einen wird der Insolvenzverwalter in dem streitgegenständlichen Insolvenzverfahren durch eine Rechtsanwaltskanzlei vertreten und ist somit nicht zwingend in jedes Einzelgeschäft involviert. Zum anderen fand der letzte Termin ausweislich des Auszugs aus dem Gläubigerinformationssystem (Anlage K 68) am 17. Januar 2014 statt (Prüftermin). 205

(4) 206

Dass das der B AG ursprünglich unstreitig zustehende Bucheinsichtsrecht der Abtretung durch den Insolvenzverwalter in Ermangelung der Zugehörigkeit zur Insolvenzmasse entzogen war, vermag der Senat nicht festzustellen. 207

[geschwärzt] 208

III. 209

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO. 210

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO. 211

Für eine Zulassung der Revision besteht keine Veranlassung, weil die in § 543 aufgestellten Voraussetzungen dafür ersichtlich nicht gegeben sind. Es handelt sich um eine reine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, mit der der Bundesgerichtshof auch nicht im Interesse einer Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung befasst werden muss (§ 543 Abs. 2 ZPO). 212

Im Rahmen der Festsetzung des Streitwertes für das Berufungsverfahren hat der Senat zu berücksichtigen, dass es sich bei den durch den Kläger zur Begründung seines Anspruchs herangezogenen Forderungen (Lizenzgebühr aus dem Unterlizenzvertrag hinsichtlich der Anlage in Radbeul sowie der an Model I und J gelieferten Anlagen; Schadenersatz wegen Patentverletzung betreffend die Anlage in H und die an J gelieferte Anlage; Bucheinsichtsrecht; Schadenersatz wegen Verletzung der Ausübungspflicht) um jeweils selbstständige Ansprüche handelt. Soweit der Senat über diese streitig entschieden hat (wozu keine Nichtzulassung einer Klageerweiterung zählt, vgl. BGH, NJW 2001, 3616), war 213

deren Wert nach § 45 Abs. 1 S. 2 GKG zu addieren. Der Streitwertfestsetzung liegen dementsprechend folgende Einzelbeträge zugrunde:

Lizenzgebühr aus dem Unterlizenzvertrag (H):	107.100,- €	214
Lizenzgebühr aus dem Unterlizenzvertrag (J):	107.100,- €	215
Schadenersatz wegen Patentverletzung (H):	90.000,- €	216
Bucheinsichtsrecht: 15.000,- €		217
Gesamt:	319.200,- €	218
X	Y	Z