
Datum: 23.02.2023
Gericht: Oberlandesgericht Düsseldorf
Spruchkörper: 15. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 15 U 55/21
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2023:0223.15U55.21.00

Vorinstanz: Landgericht Düsseldorf, 4a O 99/20

Tenor:

I.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 19.08.2021, 4a O 99/20, abgeändert.

Die Beklagte wird unter Abweisung der Klage im Übrigen verurteilt, an den Kläger 511,73 Euro nebst Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 22.12.2020 zu zahlen

II.

Die Kosten des Rechtsstreits erster und zweiter Instanz hat der Kläger zu tragen.

III.

Dieses Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung des Klägers durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages 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 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages abzuwenden, falls nicht die Beklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

IV.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe:

A.

Von der Darstellung des Tatbestandes wird gem. §§ 313a Abs. 1 S. 1, 543 Abs. 1, 544 Abs. 2 Nr. 1 ZPO abgesehen.

B.

Die zulässige Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 19.08.2021 (Bl. 15 ff. eA), mit dem die Beklagte – unter Abweisung der Klage im Übrigen – verurteilt worden ist, an den Kläger 17.355,46 Euro nebst Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 22.12.2020 zu zahlen, ist in weitaus überwiegendem Umfang begründet. Dem Kläger steht gegen die Beklagte lediglich ein Anspruch auf Zahlung eines Betrages in Höhe von 511,73 Euro nebst Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten zu.

I.

Der Kläger hat gegenüber der Beklagten für die Nutzungshandlungen der streitgegenständlichen Erfindung im 2. Quartal 2020 einen Anspruch in Höhe von 511,73 Euro.

1)

Der Anspruch findet seine Grundlage in § 745 Abs. 2 BGB.

a)

Der Kläger und die Beklagte sind Miterfinder der technischen Lehre der auf dem EP 1943 XXA basierenden Patente bzw. Patentanmeldungen (Senat, Urteil v. 22.06.2020, Az. I-15 U 6/19). Mangels anders lautender vertraglicher Vereinbarungen bildeten sie angesichts dessen – bis zu dem Zeitpunkt der Übertragung des klägerischen Anteils auf die A GmbH – eine Bruchteilsgemeinschaft im Sinne von § 741 BGB (BGH GRUR 2017, 890 – Sektionaltor II; BGH NJW-RR 2005, 1200 – gummielastische Masse II; BGH GRUR 2001, 226 – Rollenantriebseinheit).

Nach der für eine solche Gemeinschaft geltenden Regel des § 743 Abs. 2 BGB ist jeder Teilhaber zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstands insoweit befugt, als nicht der Mitgebrauch der übrigen Teilhaber beeinträchtigt wird. Dem Teilhaber ist mithin ein eigenes Nutzungsrecht zugewiesen, weshalb die Beklagte berechtigt (gewesen) ist, den Gegenstand der gemeinschaftlichen Schutzrechte zu gebrauchen, d.h. bspw. geschützte Erzeugnisse herzustellen, zu verwenden, anzubieten und in den Verkehr zu bringen. Eine Grenze wäre erst dann erreicht, wenn der Gebrauch der Beklagten die Gebrauchsbefugnis und den hierauf gestützten tatsächlichen Mitgebrauch des Klägers beeinträchtigt hätte. Nur dann wären etwaig erzielte Gebrauchsvorteile auszugleichen, weil es sich dann nicht mehr um Vorteile befugter Eigennutzung handeln würde (BGH GRUR 2009, 657 – Blendschutzbehang; BGH

Ob eine Beeinträchtigung des tatsächlichen Mitgebrauchs im genannten Sinne vorliegt, bedarf an dieser Stelle keiner weiteren Erörterung. § 743 Abs. 2 BGB greift nämlich nur ein, wenn und solange es an einem Beschluss oder einer Vereinbarung gem. § 745 Abs. 2 BGB fehlt und auch der Anspruch auf eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Benutzung nicht geltend gemacht ist (BGH NJW-RR 2005, 1200 – gummielastische Masse II). Die Geltendmachung einer derartigen Benutzungsregelung im Sinne des § 745 Abs. 2 BGB kann insbesondere darin bestehen, dass ein Teilhaber gegenüber dem anderen Teilhaber mit hinreichender Deutlichkeit einen Anspruch auf Ausgleichszahlung für die Benutzung der gemeinsamen Erfindung verlangt. Beansprucht er derartiges, steht dem Teilhaber ab diesem Zeitpunkt ein Anspruch auf Ausgleichszahlung gem. § 745 Abs. 2 BGB zu (BGH GRUR 2017, 890 – Sektionaltor II; BGH GRUR 2016, 1257 – Beschichtungsverfahren; BGH NJW-RR 2005, 1200 – gummielastische Masse II; OLG Düsseldorf BeckRS 2014, 16891); § 743 Abs. 2 BGB kommt dann nicht zum Tragen.

13

So verhält es sich hier. § 743 Abs. 2 BGB greift nicht ein. Der Kläger hat im Verfahren Az. I-15 U 6/19 u.a. die Feststellung begehrt, dass die Beklagte ihm für die Nutzung der gemeinschaftlichen Schutzrechte einen Ausgleich unter Berücksichtigung seines Miterfinderanteils zu zahlen hat. Da an das Vorliegen eines Verlangens nach Ausgleichszahlung gem. § 745 Abs. 2 BGB keine hohen Anforderungen zu stellen sind und ein entsprechendes Verlangen auch konkludent geltend gemacht werden kann, ist vorliegend in dem Begehren auf Feststellung das erforderliche Verlangen zu sehen. Der Kläger hat damit hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er einen Ausgleich im Hinblick auf die Benutzung der gemeinschaftlichen Schutzrechte durch die Beklagte begehrt und – nach Auskunftserteilung – die Zahlung eines (bezzifferten) Ausgleichsbetrages beanspruchen wird. Dass der im Verfahren Az. I-15 U 6/19 gestellte (und antragsgemäß tenorierte) Feststellungsantrag auf Benutzungshandlungen betreffend schutzrechtsgemäßer Kerzen beschränkt war, die einen Kerzenteller aus feuerfestem Material mit zentraler Vertiefung umfassen, ändert an der Deutlichkeit der Aufforderung nichts. Ebenso wenig ist damit eine Einschränkung auf nur eben solche Kerzen mit zentraler Vertiefung im Kerzenteller verbunden. Es finden sich keine Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger mit der im Verfahren Az. I-15 U 6/19 gewählten Antragsfassung verbindlich auf (jegliche) Ausgleichsansprüche hinsichtlich anderer Kerzen, die den gemeinschaftlichen Schutzrechten unterfallen, aber deren Kerzenteller keine zentrale Vertiefung, sondern eine Erhöhung aufweisen, verzichten wollte.

14

Da die Geltendmachung des Anspruchs gem. § 745 Abs. 2 BGB im Wege des Feststellungsbegehrens vor dem hier streitgegenständlichen Zeitraum, dem 2. Quartal 2022, erfolgte, kommt es auf das Schreiben des Klägers vom 16.10.2020 (Anlage K 3), mit dem er einen bezzifferten Ausgleichsanspruch geltend gemacht hat, nicht mehr an. Es ist deshalb irrelevant, dass dieses Schreiben auf einen Tag nach dem 2. Quartal 2022 datiert.

15

b)

16

Ein finanzieller Ausgleichsanspruch nach § 745 Abs. 2 BGB entsteht, wenn es die materielle Gerechtigkeit erfordert, dass der die (Gesamt-)Erfindung Benutzende für Gebrauchsvorteile, die den seinen Anteil übersteigenden Bruchteil übertreffen, einen Ausgleich in Geld an die übrigen Mitberechtigten leistet (BGH GRUR 2017, 890 – Sektionaltor II; BGH NJW-RR 2005, 1200 – gummielastische Masse II; OLG Düsseldorf BeckRS 2018, 27600). Ob dies der Fall ist, ist stets eine Frage des Einzelfalls. Die jeweiligen Umstände sind hierbei umfassend zu würdigen. Einzustellen in diese Würdigung sind u.a. die Größe der jeweiligen

17

Erfindungsanteile, der Umfang der beiderseitigen Erfindungsbenutzung, die Verwertung der einzelnen Erfindungsbeiträge und der mit der Verwertung erzielte Umsatz. Hat der Anspruchsteller von einer eigenen Nutzung abgesehen, sind zudem auch die Gründe hierfür von Bedeutung (BGH GRUR 2017, 890 – Sektionaltor II; OLG Düsseldorf BeckRS 2018, 27600).

Sind die Möglichkeiten der einzelnen Mitberechtigten zur Nutzung der Erfindung schon aus strukturellen Gründen, etwa aufgrund ihres angestammten Betätigungsfelds oder der ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen, grundlegend unterschiedlich, wird es allerdings in der Regel naheliegen, eine Ausgleichspflicht desjenigen Mitberechtigten zu bejahen, der von der Erfindung durch eigene Produktions- oder Vertriebstätigkeit in erheblichem Umfang Gebrauch macht. In solchen Fällen braucht der andere Mitberechtigte, der nicht über vergleichbare Erfahrung oder Ressourcen verfügt, etwa ein Einzelerfinder, der die ihm zustehenden Rechte typischerweise durch Vergabe von Nutzungsrechten nutzt, grundsätzlich nicht näher zu den Gründen vorzutragen, aus denen er auch für das in Streit stehende Schutzrecht von einer anderweitigen Verwertung abgesehen hat (BGH GRUR 2017, 890 – Sektionaltor II). 18

Hiervon ausgehend ist die Beklagte verpflichtet, dem Kläger einen Ausgleich für die Benutzung der gemeinschaftlichen Schutzrechte zu zahlen. Der Kläger ist eine Einzelperson, die weder über eine Produktionsstätte noch über Vertriebswege verfügt. Die ihm zustehenden Rechte kann er lediglich über die Vergabe von Lizenzen bzw. Nutzungsrechten verwerten. Die Beklagte ist demgegenüber ein international tätiges Unternehmen, das unter die gemeinschaftlichen Schutzrechte fallende Kerzen in erheblichem Umfang herstellt, anbietet und vertreibt. Sie hat nach ihrem unwidersprochenen Vortrag bis zum 31.03.2018 114.651.761 erfindungsgemäße Kerzen und nach den unangefochtenen Feststellungen des Landgerichts im streitgegenständlichen Zeitraum 255.867 B-Kerzen hergestellt und vertrieben. Bei dem Gebrauch der gemeinschaftlichen Schutzrechte durch Herstellung und Vertrieb der Kerzen benutzte sie unstreitig nicht nur ihren eigenen Miterfinderanteil, sondern auch den Miterfinderanteil des Klägers. Die Quote der Miterfinderanteile beträgt überdies, wie der Senat mit Urteil v. 22.06.2020, Az. I-15 U 6/19, festgestellt hat 5 % (Beklagte) zu 95 % (Kläger). Der Miterfinderanteil des Klägers überwiegt demzufolge deutlich. Es entspricht folglich materieller Gerechtigkeit, dass die Beklagte für ihre alleinige Nutzung der gemeinschaftlichen Schutzrechte einen Ausgleich zahlt. 19

Dem steht das Schreiben der Beklagten vom 11.04.2018 (TGH 4) nicht entgegen. In dem Schreiben hat die Beklagte zwar ihre Bereitschaft erklärt, dem Kläger entgegenzukommen und ihm zu ermöglichen, mit dem erfindungsgemäßen Brandschutzsystem Erträge zu erzielen. Dies hat sie allerdings an die Voraussetzung geknüpft, dass der Kläger die Namen und Ansprechpartner der vorgeblichen Interessenten benennt. Zudem hat sie lediglich mitgeteilt, die Erteilung einfacher, nicht ausschließlicher Lizenzen „wohlwollend zu prüfen“. Eine Verwertung der Rechte des Klägers sollte mithin letztlich vom Wohlwollen der Beklagten abhängen. Darüber hinaus hat die Beklagte in dem Schreiben die Auffassung vertreten, als alleinige Patentinhaberin ausschließlich berechtigt zu sein, Dritten Nutzungsrechte an dem Patent einzuräumen bzw. die Nutzung der Erfindung zu erlauben. Sofern Dritte ohne ihre Zustimmung die patentierte Lehre nutzen sollten, hat sie sich vorbehalten, sämtliche Rechte aus den Schutzrechten, insbesondere entsprechende Unterlassungsansprüche geltend zu machen. In dieser Situation war es dem Kläger nicht zuzumuten, die gemeinschaftliche Erfindung mittels eigener Lizenzvergabe zu nutzen. Aufgrund der damaligen formalen Rechtsinhaberschaft der Beklagten wäre er durch eine eigene Nutzung einem nicht unerheblichen Risiko auf Inanspruchnahme ausgesetzt gewesen, ebenso seine Lizenznehmer. Die Chance auf Abschluss von Lizenzverträgen durch den Kläger erscheint 20

bei dieser Sachlage auch wenig erfolgsversprechend.

c)	21
Die Höhe des klägerischen Ausgleichsanspruchs für das 2. Quartal 2020 beträgt 511,73 Euro.	22
Nach der Rechtsprechung des BGH ist die Höhe des Ausgleichsanspruchs in den Fällen, in denen die Teilhaber keine entsprechende Benutzungsregelung getroffen haben, zwar regelmäßig nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie zu bemessen (BGH GRUR 2017, 890 – Sektionaltor II). Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Berechnungsmethode stets zu wählen ist. Liegen besondere Umstände vor, die die Berechnung auf dieser Basis gerade im konkreten Fall ungeeignet erscheinen lassen, kommt eine davon abweichende Methode in Betracht (BGH GRUR 2017, 890 – Sektionaltor II). Anerkannt ist darüber hinaus, dass es nicht zwingend ist, dass die Beteiligung des die Erfindung nicht nutzenden Teilhabers an den Vorteilen, die der andere Teilhaber aus der Nutzung der Erfindung zieht, die Größe des jenem zustehenden ideellen Bruchteils am Patent widerspiegelt (BGH GRUR 2017, 890 – Sektionaltor II; BGH GRUR 2009, 657 – Blendschutzbehang).	23
aa)	24
Die Parteien haben am 10.04.2006 einen Erfindungsübertragungsvertrag (Anlage TGH 2) geschlossen. Gemäß § 1 Erfindungsübertragungsvertrag übertrug der Kläger mit diesem Vertrag die Rechte an der Erfindung, die den deutschen Patentanmeldungen 10 2006 005XXB.0 und 10 2006 007XXC.0 und den Gebrauchsmusteranmeldungen 20 2006 001XXD.9 und 20 2006 002XXE.7 zugrunde liegt, auf die Beklagte. Nach § 3 Abs. 1 Erfindungsübertragungsvertrag erhielt der Kläger von der Beklagten als Gegenleistung für die Übertragung der Rechte für jede von der Beklagten hergestellte B-Kerze, die unter mindestens einen Patentanspruch der Schutzrechtsanmeldungen des § 1 Erfindungsübertragungsvertrag bzw. der daraus resultierenden Schutzrechte fällt, 0,2 Eurocent pro Kerze. Die Gegenleistung war, den Bestand der Schutzrechte vorausgesetzt, nach § 3 Abs. 8 Erfindungsübertragungsvertrag bis zum 17.02.2018 geschuldet.	25
Die Parteien haben mithin die von der Beklagten geschuldete Gegenleistung an die hergestellte Stückzahl geknüpft und pro Stück einen Betrag vereinbart, den sie als angemessene Vergütung angesehen haben. Die im Erfindungsübertragungsvertrag vereinbarte Vergütung kann deshalb als Grundlage für die Berechnung des Ausgleichsanspruchs herangezogen werden. Sie drückt aus, welchen monetären Wert die Parteien den übertragenen Rechten beigemessen haben und welche Vergütung die Beklagte für die Nutzung zu zahlen hatte. Der Rücktritt des Klägers ändert hieran nichts.	26
Da die Beklagte, wie das Landgericht unangetroffen festgestellt hat, im 2. Quartal 2022 insgesamt 255.867 schutzrechtsgemäße B-Kerzen hergestellt hat, steht dem Kläger bei Zugrundelegung eines Betrages von 0,2 Eurocent (= 0,002 Euro) pro B-Kerze ein Ausgleichsanspruch in Höhe von insgesamt 511,73 Euro ($255.867 \times 0,002$) zu. Eine Beschränkung des Anspruchs auf den rechtskräftig festgestellten Miterfinderanteils von 95 % ist vorliegend nicht angezeigt. Es kann nicht festgestellt werden, dass die Parteien die im Erfindungsübertragungsvertrag vereinbarte Vergütung daran ausgerichtet haben, dass der Kläger Alleinerfinder ist, so dass nun eine Kürzung entsprechend seinem ideellen Anteil geboten wäre. Die Beklagte ist vielmehr von Beginn an davon ausgegangen, dass ihr damaliger Vorstand Herr C Miterfinder gewesen ist. Dass die Höhe der jeweiligen Miterfinderanteile für die Höhe der als für die Nutzung durch die Beklagte als angemessen	27

angesehene vereinbarte Vergütung eine Rolle gespielt haben, ist weder vorgetragen noch sonst wie ersichtlich.

bb) 28

Soweit der Kläger die hergestellte Stückzahl der B-Kerzen im 2. Quartal 2020 mit dem Faktor 0,06 Euro multipliziert, ist nicht ersichtlich, woraus sich dieser Faktor ergeben soll. 29

Im Erfindungsübertragungsvertrag vom 10.04.2006 (Anlage TGH 2) werden lediglich Eurocent genannt, namentlich 0,2, 0,1 oder 0,05 Eurocent. Dies sind 0,002 Euro bzw. 0,001 Euro bzw. 0,0005 Euro. 30

Soweit der Kläger zur Begründung des Faktors 0,06 Euro auf § 3 Abs. 9 Erfindungsübertragungsvertrag abstellt, verfängt dies nicht. Nach dieser Regelung war der Beklagten das Recht eingeräumt, nach sieben Jahren den nach § 3 Abs. 1 Erfindungsübertragungsvertrag an den Kläger zu zahlenden Betrag zu verringern, wenn sich der als Ausgangswert bezeichnete „durchsetzbare Mehrwert“ der Kerzen von 0,1 Eurocent bezogen auf 1 mm Durchmesser des in die Kerze inkorporierten erfindungsgemäßen Kerzenteller gegenüber den Verbrauchern nicht mehr durchsetzen lässt (Senat, Urteil v. 08.06.2017, I-15 U 48/16). § 3 Abs. 9 Erfindungsübertragungsvertrag betrifft also lediglich eine Reduzierung des zu zahlenden Betrages und gibt in diesem Zusammenhang nur zu erkennen, dass die Parteien im Zeitpunkt des Vertragsschlusses den „durchsetzbaren Mehrwert“ als Preisbestandteil der Kerzen angesehen haben, der gegenüber dem Abnehmer durchsetzbar sein und sich in höheren Verkaufspreisen niederschlagen kann. Ihm lässt sich demgegenüber in keiner Weise entnehmen, dass die Vertragsparteien vereinbart hätten, der „durchsetzbare Mehrwert“ sei die (alleinige) Grundlage für die Höhe der Entgeltzahlung der Beklagten an den Kläger. 31

Die Behauptung des Klägers, die Beklagte erziele einen „Mehrwert“ von 0,06 Euro pro B-Kerze bei ihren Kunden, ist überdies unsubstantiiert. Der Kläger erläutert nicht, aufgrund welcher Tatsachen er von der Erzielung dieses „Mehrwertes“ ausgeht. Mit der Auskunft und Rechnungslegung der Beklagten befasst er sich jedenfalls nicht. Der Verweis auf das Urteil des Landgerichts Düsseldorf v. 31.03.2016, Az. 4a O 38/14, trägt nicht. In diesem wird derartiges nicht festgestellt. Unklar bleibt zudem, ob der Kläger behaupten will, der vermeintliche Mehrwert habe sich in den Umsätzen und/oder dem Gewinn der Beklagten niedergeschlagen, weil die Kunden pro Kerze vermeintlich 0,06 Euro (mehr) zahlen. 32

Dass die Parteien nach Abschluss des Erfindungsübertragungsvertrages am 10.04.2006 eine Erhöhung der in § 3 genannten Gegenleistung für B-Kerzen, insbesondere auf 0,06 Euro, vereinbart haben, lässt sich nicht feststellen. Soweit der Kläger insoweit auf das Verfahren I-15 U 57/21 verweist, hilft dies nicht weiter. Abgesehen davon, dass dort eine Erhöhung auf 0,6 Eurocent behauptet worden ist, vermochte der Senat nicht feststellen, dass der Kläger und Herr C eine entsprechende Erhöhungsvereinbarung geschlossen haben (Urt. v. 16.02.2023). 33

2) 34

Ob der Kläger zudem einen Anspruch gem. § 346 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 BGB hat, weil sich infolge des am 14.02.2015 erklärten Rücktritts der Erfindungsübertragungsvertrag vom 10.04.2006 in ein Rückgewährschuldverhältnis umgewandelt hat, mit der Folge, dass die Parteien gem. § 346 Abs. 1 BGB verpflichtet sind, einander die empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und gezogene Nutzungen herauszugeben, was für den Fall, das eine 35

gewährte Leistung oder gezogene Nutzung nicht „in Natur“ zurück- bzw. herausgegeben werden kann, die Pflicht zum Wertersatz bedeutet, erscheint zweifelhaft. Die Verpflichtungen gem. § 346 Abs. 1 BGB betreffen nämlich (nur) Leistungen und/oder Nutzungen, die vor dem Rücktritt gewährt bzw. gezogen worden sind (BeckOK BGB/H. Schmidt. 63. Ed., BGB § 346 Rn 42; vgl. auch BGH BeckRS 2020, 6251 Rn. 14 [Widerruf]). Auch wenn die Leistung des Klägers, die Gewährung der Nutzungserlaubnis vor dem Rücktritt erfolgte, so sind lediglich Nutzungshandlungen der Beklagten im 2. Quartal 2020 streitgegenständlich und die Beklagte schuldete nach dem Erfindungsübertragungsvertrag zudem nur bis zum 17.02.2018 eine Gegenleistung. Letztlich bedarf dies jedoch keiner abschließenden Entscheidung. Selbst wenn (auch) § 346 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 BGB als Anspruchsgrundlage heranzuziehen wäre, würde der Anspruch auf Wertersatz in der Höhe nicht über den Betrag hinausgehen, der vorliegend nach § 745 Abs. 2 BGB zuzusprechen ist.

a) 36

Für die Berechnung des Wertersatzes ist nach dem Wortlaut des § 346 Abs. 2 S. 2 BGB die im ursprünglichen Vertrag bestimmte Gegenleistung zugrunde zu legen. Hiermit tritt die Wertentscheidung des Gesetzgebers zum Vorschein, dass es interessensgerecht ist, die Parteien an den vertraglichen Bewertungen von Leistung und Gegenleistung festzuhalten. Die vertraglich vereinbarte Werteproportionalität von Leistung und Gegenleistung soll auch bei der Rückabwicklung dem Werte nach zum Ausdruck kommen. Die objektiven Wertverhältnisse sollen hingegen nur ausnahmsweise dann maßgebend sein, wenn eine Bestimmung der Gegenleistung – eine privatautonom ausgehandelte Entgeltabrede – fehlt (vgl. BT-Dr 14/6040, S. 196). 37

Infolge dessen verbietet sich bei Vorliegen einer Bestimmung, d.h. einer Vereinbarung der Gegenleistung im Vertrag ein Rückgriff auf den objektiven Wert der Erfindung bspw. auch dann, wenn der Rücktritt wegen Zahlungsverzugs des Schuldners erklärt worden ist. Eine teleologische Reduktion scheidet regelmäßig aus (BGH, NJW 2009, 1068; BGH NJW 2011, 3085). 38

b) 39

In Anbetracht dessen würde sich der Wertersatz anhand § 3 Erfindungsübertragungsvertrag bestimmen (siehe hierzu: Ziffer 1) c) aa), bb)). 40

Die Ansicht des Landgerichts, trotz der vertraglichen Vereinbarung in § 3 Erfindungsübertragungsvertrag sei es wegen dessen Absatz acht sachgerecht, den hier vorliegenden Fall mit dem gleichzustellen, in dem überhaupt keine Gegenleistung für die gezogene Nutzung vereinbart wurde, so dass auf den objektiven Wert abzustellen sei, teilt der Senat nicht. 41

Soweit das Landgericht zur Begründung seiner Ansicht darauf abgestellt hat, dass die Vereinbarung gerade nicht vor Augen gehabt habe, dass der Vertrag rückabgewickelt werden würde, trägt dies eine Nichtberücksichtigung der vertraglich vereinbarten Gegenleistung nicht. Ein derartiges „vor Augen haben“ ist regelmäßig nicht gegeben und auch nicht erforderlich. Es geht um die vereinbarte Proportionalität von Leistung und Gegenleistung, die aus dem Vertrag sichtbar wird und an denen die Parteien im Falle der Rückabwicklung festgehalten werden sollen. Dass sich die im Vertrag (vermeintlich festgelegte) Risikoverteilung im Falle des Rücktritts ändert, ist angesichts dessen für den hier zu beantwortenden Zusammenhang gleichfalls ohne Belang. 42

Von Bedeutung könnte allerdings der weitere, vom Landgericht aufgeworfene Gesichtspunkt der Befristung der geschuldeten Gegenleistung in § 3 Abs. 8 Satz 1 Erfindungsübertragungsvertrag sein. Es fragt sich insoweit, ob aus dem Umstand, dass die Gegenleistung nach den vertraglichen Regelungen nur bis zum 17.02.2018 geschuldet war, zu schließen ist, dass für die Zeit danach die vertragliche Bestimmung der Gegenleistung ihre Gültigkeit verliert, so dass ab diesem Zeitpunkt keine Gegenleistung mehr vereinbart war, die für die Berechnung des Wertersatzes herangezogen werden könnte. Die Frage ist jedoch letztlich zu verneinen. Aus § 3 Abs. 8 Satz 1 Erfindungsübertragungsvertrag folgt „nur“, dass die Gegenleistung für die Übertragung der Rechte gem. §§ 1, 2 Erfindungsübertragungsvertrag mit bis zum 17.02.2018 erbrachten Zahlungen abgegolten war bzw. wäre, die Beklagte damit ihre primäre Leistungspflicht aus dem Vertrag erfüllt hat bzw. hätte. Vorliegend steht jedoch nicht die Primärleistungspflicht der Beklagten aus dem Vertrag zur Diskussion, sondern die Frage, ob der infolge des Rücktritts zu leistende Wertersatz für eine nicht mehr zurückgewährbare Nutzungsmöglichkeit aus der vertraglichen Bestimmung ableitbar ist. Dies ist zu bejahen. In dem Vertrag haben die Parteien festgelegt und vereinbart, welchen Betrag sie als angemessene Vergütung ansehen. Dass es insoweit einen Unterschied macht, ob die Herstellung der B-Kerze vor oder nach dem 17.02.2018 stattfindet, ist der Bestimmung hingegen nicht zu entnehmen. Die privatautonom festgelegte Wertproportionalität wird hierdurch nicht aufgehoben.	
Schließlich ließe sich selbst dann, wenn – wie nicht – auf den objektiven Wert der Nutzungen abzustellen wäre, ein höherer Zahlungsanspruch nicht feststellen. Zum objektiven Wert trägt der insoweit darlegungs- und beweisbelastete Kläger nichts vor. Dass und weshalb der objektive Wert mit dem im Erfindungsübertragungsvertrag genannten „durchsetzbaren Mehrwert“ gleichgesetzt werden sollte, erschließt sich mangels weitergehender Erläuterungen nicht.	44
3)	45
Der Kläger kann den (weitergehenden) Zahlungsanspruch nicht auf § 346 Abs. 4 i. V. m. §§ 280 bis 286 BGB stützen.	46
a)	47
Zwar wird eine Pflicht aus § 346 Abs. 1 BGB verletzt, wenn der empfangene Leistungsgegenstand überhaupt nicht oder nicht pünktlich zurückgewährt wird (MüKoBGB/Gaier 9. Aufl., BGB § 346 Rn. 127), so dass eine verweigerte oder nicht rechtzeitige Umschreibung eines Patents eine Verletzung der (schuldrechtlichen) Pflichten aus dem Rückgewährschuldverhältnis darstellen kann. Eine Pflichtverletzung allein führt jedoch noch nicht zum Schadenersatz. Nach § 280 Abs. 1 BGB muss vielmehr ein Vertretenmüssen, also ein Verschulden des (Rückgewähr-)Schuldners hinzukommen.	48
b)	49
Das Vorliegen dieser Voraussetzungen lässt sich hier indes nicht feststellen.	50
Der Kläger hat infolge des Rücktritts gem. § 346 Abs. 1 BGB keinen (schuldrechtlichen) Anspruch auf Umschreibung des deutschen Teils des Europäischen Patents EP 1943 XXA bzw. auf Eintragung als Alleininhaber im Patentregister. Er ist „nur“ Miterfinder und hat demzufolge „nur“ einen Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung an den auf dem EP 1943 XXA basierenden Patenten bzw. Patentanmeldungen gegen die Beklagte, wobei er die Übertragung seines Miterfinderanteils nur Zug-um-Zug gegen Zahlung des der Beklagten	51

zustehenden Verwendungsersatzanspruchs verlangen kann bzw. konnte, §§ 347 Abs. 2, 348 i. V. m. §§ 320, 322 BGB (Senat, Urteil v. 22.06.2020, Az. I-15 U 6/19).

Die Einräumung einer Mitberechtigung bzw. die Übertragung des Miterfinderanteils konnte die Beklagte demzufolge bis zu dem Zeitpunkt verweigern, bis der Kläger den der Beklagten zustehenden Verwendungsersatz leistete. Vor Leistung des geschuldeten Verwendungsersatzes stellte sich eine Weigerung der Beklagten nicht als von ihr zu vertretene Pflichtverletzung dar. 52

Der Kläger hat den Verwendungsersatz (in Höhe von 112.570,35 Euro) unstreitig am 11.01.2021 gezahlt. Bis zum 11.01.2021 lag in einer Weigerung der Beklagten demzufolge keine von ihr zu vertretene Pflichtverletzung. Schadenersatzansprüche können demzufolge weder aus der vom Kläger als Haftungsgrund vorgetragenen (unstreitigen) Weigerung der Beklagten im Schreiben vom 25.07.2017 (Anlage K 5) erwachsen noch aus dem Umstand, dass die Beklagte im – allein streitgegenständlichen – 2. Quartal 2020 die technische Lehre des EP 1943 XXA bzw. der darauf basierenden Patente bzw. Patentanmeldungen nutzte. 53

Ohne Relevanz ist in diesem Zusammenhang, dass die Beklagte dem Kläger mit Schreiben vom 11.04.2018 (Anlage TGH 5) angeboten hat, einen „hälftigen Bruchteil“ an dem Europäischen Patent EP 1943 XXA bzw. an den einzelstaatlichen Bestandteilen sowie an darüber hinausgehenden Eintragungen Zug-um-Zug gegen Zahlung des Verwendungsersatzes (damals in Höhe von 90.852,41 Euro) zu übertragen. Da ein Antrag auf Einräumung einer Mitberechtigung nicht die Angabe eines bestimmten ideellen Anteils voraussetzt (BGH GRUR 2017, 890 – Sektionaltor II) und die Höhe des ideellen Anteils nicht im Patentregister eingetragen wird, ist es für den hier interessierenden Zusammenhang unschädlich, dass die Beklagte ihrem Angebot nicht die Miterfinderquoten 95 % zu 5 % zugrunde gelegt hat. 54

Es lässt sich nicht feststellen, dass der Kläger gegenüber dem Anspruch der Beklagten auf Verwendungsersatz wirksam aufgerechnet hat mit der Folge, dass die Beklagte ab dem Zeitpunkt der Aufrechnung verpflichtet gewesen wäre, dem Kläger eine Mitberechtigung an den auf dem EP 1943 XXA basierenden Patenten bzw. Patentanmeldungen einzuräumen. Der Kläger beruft sich insoweit auf ein Schreiben vom 07.09.2020 (Anlage K 6), mit dem er gegenüber der Beklagten eine Aufrechnung erklärt hat. Da der Kläger es bei einem schlichten Verweis auf dieses Schreiben belässt, im Sachvortrag jedoch nichts zur erforderlichen Aufrechnungslage gem. § 387 BGB vorträgt und auch dem genannten Schreiben schon nicht zu entnehmen ist, mit welcher konkreten Forderung der Kläger die Aufrechnung erklären will bzw. wie sich die Forderung zusammensetzen soll, ist der Vortrag des Klägers – worauf das Landgericht zu Recht hingewiesen hatte – unsubstantiiert und damit unbeachtlich. 55

4) 56

Aus dem zuvor Gesagten folgt zugleich, dass dem Kläger kein Schadenersatzanspruch gem. § 823 Abs. 1 BGB (i. V. m. § 744 Abs. 1 BGB) zusteht. 57

Es ist zwar grundsätzlich anerkannt, dass ein Mitberechtigter, der eine Erfindung für sich allein zum Patent anmeldet, gegen seine Pflicht zur gemeinschaftlichen Verwaltung gem. § 744 Abs. 1 BGB verstößt und zugleich das den anderen Mitberechtigten zustehende Immaterialgüterrecht an der Erfindung, das als sonstiges Recht nach § 823 Abs. 1 BGB geschützt ist, verletzt, weshalb den anderen Mitberechtigten ein Anspruch auf Schadensersatz zustehen kann, der einen anteiligen Ausgleich für gezogene Gebrauchsvorteile umfassen kann (BGH GRUR 2020, 986 – Penetrometer; BGH GRUR 58

2017, 890 – Sektionaltor II; BGH GRUR 2016, 1257 – Beschichtungsverfahren). Diese Grundsätze lassen sich auch auf die Situation übertragen, dass ein als Alleininhaber eingetragener Mitberechtigter die Einräumung einer Mitberechtigung bzw. die Übertragung des Miterfinderanteils verweigert. Voraussetzung ist jedoch auch hier, dass es sich bei der Weigerung um eine rechtswidrige und schuldhaft Handlung des Mitberechtigten handelt. Eine solche kann seitens der Beklagten jedoch nicht festgestellt werden. Ihre Weigerung war bis zur Zahlung des Verwendungsersatzes weder rechtswidrig noch beruhte sie auf Verschulden. Es gilt das unter Ziffer 3) b) Ausgeführte entsprechend.

Soweit der Kläger in diesem Zusammenhang erwähnt, die Beklagte sei wegen der ungerechtfertigten Verweigerung der Umschreibung verpflichtet, den Verletzergewinn herauszugeben, ist bereits fraglich, ob diesem Ansatz zuzustimmen wäre. Aber selbst wenn auf diese Weise vorliegend ein Schadenersatz berechnet werden könnte, so hat der Kläger einen solchen nicht substantiiert dargetan. Es finden sich keinerlei Darlegungen zum vermeintlichen Verletzergewinn. 59

Auch die weitere Behauptung des Klägers, es hätte fremden Kerzenherstellern die Erfindung gegen Lizenz zur Nutzung erlaubt werden sollen, könnte nicht zu der vom Kläger behaupteten vermeintlichen Schadenshöhe führen. Der Vortrag des Klägers beschränkt sich insoweit auf die Nennung von Unternehmensnamen und der schlichten Behauptung, den Unternehmen sei jeweils gut 1 Cent Lizenzgebühr je Kerze Wert gewesen. Dieser Vortrag ist nicht ausreichend substantiiert. Konkrete Tatsachen, wann mit welchem Unternehmen über welche Lizenz gesprochen worden sein soll, fehlen. Darüber hinaus hat die Beklagte die Behauptung des Klägers bestritten. Einen Beweis für seine Behauptung hat der Kläger nicht angetreten. Soweit er als Beweis „Anhörung/Vernehmung des Klägers als Partei“ anbietet, geht dies ins Leere. Die Voraussetzungen der §§ 447, 448 ZPO liegen nicht vor. Eine Parteivernehmung kommt nur in Betracht, wenn zuvor alle angebotenen Beweismittel ausgeschöpft worden sind und keinen vollständigen Beweis erbracht haben. Weiterhin muss die beweisbelastete Partei alle ihr zumutbaren Zeugenbeweise angetreten haben; die Partei muss sich mithin in Beweisnot befinden. Letzteres ist weder dargetan noch sonst wie zu erkennen 60

5) 61

Ein Anspruch des Klägers auf Umsatzsteuer auf die Ausgleichszahlung gem. § 745 Abs. 2 BGB und/oder auf den Wertersatz gem. § 346 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, S. 2 BGB ist nicht gegeben. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG unterliegen der Umsatzsteuer die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt. Der Steuertatbestand nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG setzt damit einen Leistungsaustausch in dem Sinne voraus, dass Leistung und Gegenleistung in gegenseitiger Wechselbeziehung und Abhängigkeit stehen, also eine innere Verknüpfung in der Weise besteht, dass die Leistung um der Gegenleistung willen gegeben wird und umgekehrt. Dies ist weder bei der Ausgleichszahlung (vgl. für eine Schadenersatzlizenz BGH GRUR 2009, 660) noch beim Wertersatz infolge Rücktritts (Bunjes/Robisch, 21. Aufl. 2022, UStG § 1 Rn. 34) erkennbar. 62

6) 63

Der Berufungsangriff der Beklagten gegen die vom Landgericht zugesprochenen Zinsen bleibt ohne Erfolg. Das Landgericht hat zu Recht Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkte ab Rechtshängigkeit gem. § 291 ZPO zugesprochen. 64

II.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 2 ZPO.	66
Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.	67
Ein Grund für eine Zulassung der Revision (§ 543 ZPO) besteht nicht. Die vorliegende Rechtssache wirft als reine Einzelfallentscheidung weder entscheidungserhebliche Fragen von grundsätzlicher Bedeutung noch solche auf, die zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder zur Fortbildung des Rechts eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes als Revisionsgericht erfordern.	68
X Dr. Z	Y 69