LG München I, Endurteil v. 25.02.2021 – 7 O 8011/20

Titel:

Feststellung des Zustandekommens eines Lizenzvertrages

Normenketten:

BGB § 133, § 145, § 157
EuGVVO Art. 7 Nr. 1, Art. 26
Rom-I-VO Art. 10 Abs. 1
ZPO § 256

Leitsätze:

1. Streiten die Parteien um die Feststellung des Bestehens bzw. Nichtbestehens eines Lizenzvertrages, kommt es hinsichtlich der internationalen Zuständigkeit auf den Erfüllungsort des Anspruchs an, der den Kern des klägerischen Interesses bildet. Die vertragscharakteristische Leistung ist nicht maßgeblich. (Rn. 20 f.) (redaktioneller Leitsatz)
2. Bei Feststellungsanträgen, die nicht der Zwangsvollstreckung unterliegen, muss zur Individualisierung des Anspruchs der Anspruchsgrund bereits im Antrag so konkret benannt werden, dass der Umfang der Rechtshängigkeit und der Umfang der Rechtskraft feststehen. (Rn. 29) (redaktioneller Leitsatz)
3. Die Frage, ob dem Beklagten aufgrund des streitgegenständlichen Lizenzvertrages ein unbegrenztes Nutzungsrecht an den Patenten einer Patentfamilie zusteht, ist ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis im Sinne von § 256 ZPO. (Rn. 32 – 34) (redaktioneller Leitsatz)
4. Bei einem Lizenzvertrag handelt es sich um einen Vertrag sui generis. Mangels feststehenden Rechtscharakters ist nicht vorgegeben, was eine antragende Willenserklärung zwingend enthalten muss. Je nach gewollter Gestaltung über die Art der Gestattung kommt eine Ausgestaltung als ausschließliche, einfache (positive) oder negative Lizenz sowie ggf. auch als bloßes pactum de non petendo sowie als „covenant not to sue“ in Betracht. Bei der Frage nach der Art einer „Lizenz“ handelt es sich um essentialia negotii. (Rn. 55 f.) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:

Streitpatent, Kaufvertrag, Kaufpreis, Anfechtung, Streitwert, Auslegung, Leistung, Vertrag, Feststellungsklage, Zwangsvollstreckung, Mietvertrag, Verletzung, Schweden, Klage, Kosten des Rechtsstreits, deutsches Recht, Gegenstand des Streitpatents

Fundstelle:

GRUR-RS 2021, 2591

Tenor

1.Die Klage wird abgewiesen.

2.Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3.Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

4.Der Streitwert wird auf 2.250.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand

1
Die Parteien streiten dem Grunde nach darüber, ob sie einen Lizenzvertrag über sämtliche Familienmitglieder des europäischen Patents 512 (Streitpatent) geschlossen haben.

2
Dieser Rechtsstreit ist Teil einer umfangreichen Auseinandersetzung zwischen der Klägerin und der Unternehmensgruppe der Beklagten, die das Streitpatent und seine Familienmitglieder betrifft. Aktuell ist zwischen den Parteien unter anderem beim schwedischen Patent- und Handelsgericht (Patentoch

marknadsdomstolen) in Stockholm ein Prozess anhängig, in dem die Klägerin von der Beklagten Schadensersatz wegen Verletzung des Streitpatents und seiner Patentfamilie (insbesondere auch für Deutschland) verlangt.

3
Zuvor gab es mehrere, nicht erfolgreiche Versuche der Parteien, sich über diese Streitpatentfamilie zu einigen. So trafen sich am 12. Dezember 2019 zwei „Senior Vice Presidents“ von der Klägerin und der Beklagten in München, um eine globale Lösung zu erörtern. Vom 13. Januar 2020 bis zum 10. März 2020 tauschten die Parteien mehrere Angebote aus, die jeweils den Zusatz „without prejudice“ enthielten. Die Verhandlungen scheiterten dann aber, weil sie sich nicht auf eine Lizenzgebühr einigen konnten.

4
Am 9. April 2020 teilte Frau S.S. von der Beklagten der Klägerin per E-Mail mit, dass die verantwortlichen Stakeholders der Beklagten zu dem Schluss gekommen seien, dass eine vernünftige Einigung im besten Interesse beider Parteien liege. In ihrer E-Mail an Dr. J.E. (Syndikuspatentanwalt bei der Klägerin) heißt es (vgl. Anlage K1):

Dear J.,

Thank you for your email and apologies that I have not got back to you sooner.

I thought it might be best if I give you an update in writing.

As you know, many companies now are preserving their cash position as much as possible. My stakeholders have therefore considered whether payment of a lump sum settlement amount at this time is something that E. should pursue. E. has concluded that settlement on a reasonable basis is still in the best interests of both parties, allowing them, amongst other things, to focus on matters that are more pressing just now.

Therefore, E. would like to repeat its previous offer of €3m. For the reasons set out in previous correspondence, we maintain that this is a very reasonable offer and covers the €2m that B. was previously willing to settle for as well as a significant contribution towards the time value of money and B.’s irrecoverable legal fees. In the current circumstances, E. does not consider that it is able to increase its offer further.

As before, settlement would be in relation to all patents in the family worldwide and without admission of any liability by E.. This offer is open until 20 April 2020, after which it shall lapse.

If you confirm that B. accepts this offer, I can arrange for the draft settlement agreement to be prepared so that this matter may be finalised as soon as possible.

Kind regards

5
Hierauf antwortete die Klägerin am 16. April 2020 mit einer E-Mail von Herrn Dr. H. (Head of IP3) und Dr. E. wie folgt (vgl. Anlage K2). Beigefügt war ein Vertragsentwurf (Anlage K2a):

Dear Ms. S., Thank you for your email from April 9th, 2020.

Meanwhile, we have discussed your arguments and your offer with the P. Board of Management and asked for their approval. Today we can confirm, that the management has unanimously accepted your offer.

In order to speed up the settlement, please find enclosed a draft settlement agreement, which regulates the details. Said agreement is based on the earlier settlement agreement from 2011 („Kraftaufnehmer“).

Please quickly check the draft. Kindly add your VAT identification number as well as the recipient (department) for our invoice (as colored therein). If there are any further needs, changes or additions, we ask you to provide us with a marked-up copy thereof. With regard to the hearing at OLG Düsseldorf, scheduled on April 30, 2020, we kindly ask to respond as soon as possible. We thank you for this.

Stay healthy & kind regards

6
Hierauf schrieb noch am selben Tag Folgendes Frau S. an Dr. H. (vgl. Anlage K3):

Dear Dr H.

Thank you for your email and for your confirmation that B. has accepted our settlement offer. Thank you also for your proposed settlement agreement. We are of course keen to finalise this matter quickly, but we will need to carefully consider the contents of the settlement agreement, pass it by our external counsel and align it with our stakeholders. In relation to the OLG hearing on 30 April 2020, I note that today the court informed us that the hearing has been cancelled.

I will be in touch again shortly.

Kind regards

7
Ebenfalls am 16. April 2020 teilte das Bundespatentgericht im qualifizierten Hinweis mit, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig sei (Anlage B1). Daher schrieb die Beklagte am 13. Mai 2020 wiederum eine E-Mail mit folgendem, gekürzt wiedergegebenem, Inhalt an die Klägerin (Anlage K4):

… As we do not have a concluded settlement agreement with B. and many issues remain to be agreed, E. is not bound by its previous offer and we have decided to re-visit the settlement of this matter in light of this further development.

… Even so, E. still considers that settlement of this matter on a reasonable basis is still in the best interests of the parties. We are therefore willing to make a revised settlement offer of €1.5m on the same basis as our previous offers. This offer will remain open until 20 May 2020 after which it shall lapse. […]

8
Am 19. Mai 2020 antwortete die Klägerin. Sie fasste die aus ihrer Sicht wesentlichen Bedingungen der am 16. April 2020 getroffenen Einigung wie folgt zusammen

...

und führte hinsichtlich der Nebenabreden unter anderem Folgendes aus (vgl. Anlage K5):

… If, going forward, A. (publ) nevertheless also still wishes to come to some agreement regarding ancillary terms (as outlined in item IV above with a non-exhaustive list), it can be pointed out today, that this will probably only be the case if agreement will be reached on an additional payment of a further lump sum of €1,5m by A. (publ) to B.

9
Die Klägerin fügte zudem eine Rechnung an die Beklagte über 3 Mio. € an (vgl. Anlage K5a).

10
Mit E-Mail vom 3. Juni 2020 antwortete die Beklagte und erklärte unter anderem hilfsweise die Anfechtung. Die Beklagte teilte am 23. Juni 2020 gegenüber der Mahnabteilung der Klägerin mit, dass es weder eine Vergleichsvereinbarung zwischen den Parteien noch eine Zahlungsverpflichtung der Beklagten gebe.

11
Die Klägerin ist der Ansicht, dass mit ihrer E-Mail vom 16. April 2020 ein bindender Vertrag zwischen den Parteien zustande gekommen sei. Wegen der Einzelheiten wird auf ihre Schriftsätze vom 28. Juni 2020, 15. Oktober 2020 und vom 11. Januar 2021 verwiesen.

12
Die Klägerin beantragt in der Sache zuletzt: Es wird festgestellt, dass mit der Beklagten aufgrund des Vertrages mit der Klägerin vom 16.04.2020 ein zeitlich unbegrenztes Nutzungsrechtsverhältnis an allen Patenten der weltweiten Patentfamilie des Patents EP 512 besteht.

13
Die Beklagte rügt die mangelnde internationale Zuständigkeit des angerufenen Gerichts und beantragt hilfsweise, die Klage abzuweisen.

14

Die Beklagte ist der Ansicht, die Klage sei unzulässig, jedenfalls aber unbegründet. Ein Vertrag sei nicht zustande gekommen. Wegen der Einzelheiten wird Bezug genommen auf die Schriftsätze vom 18. September 2020, 17. November 2020 und vom 8. Januar 2021.

15
Nach Zustimmung der Parteien hat die Kammer mit Beschluss vom 10. Dezember 2020 die Entscheidung im schriftlichen Verfahren angeordnet.

Entscheidungsgründe

16
Die zulässige Klage ist unbegründet, weil entgegen der Annahme der Klägerin zwischen den Parteien der geltend gemachte Vertrag vom 16. April 2020 nicht geschlossen worden ist und daher kein zeitlich unbegrenztes Nutzungsrechtsverhältnis an allen Patenten der weltweiten Patentfamilie des Patents EP 512 vermittelt durch diesen Vertrag besteht.

17
I. Die Klage ist zulässig.

18
1. Das Landgericht München I ist zuständig.

19
a) Die internationale Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 7 Nr. 1 a) EuGVVO.

20
aa) Die Parteien streiten über das Bestehen oder Nicht-Bestehen eines Lizenzvertrags. Die charakteristische Leistung des geltend gemachten Vertrags liegt in der Gewährung eines Nutzungsrechts durch die Klägerin. Dies ergibt sich zum einen vor dem Hintergrund des in Schweden geführten Verfahrens. Wenn die Parteien - wie von der Klägerin geltend gemacht - ein Nutzungsrecht der Beklagten vereinbart hätten, wäre die Klage in Schweden wegen des dann bestehenden Einwands unbegründet. Zum anderen begehrt die Klägerin allein die Feststellung, ob ein zeitlich unbegrenztes Nutzungsrechtsverhältnis an allen Patenten der Patentfamilie besteht. Auf die Gegenleistung (Zahlung) als nur mittelbare Folge eines geschlossenen Vertrags kommt es nach dem Antrag nicht maßgeblich an.

21
Bei einer Feststellungsklage, die den Vertrag insgesamt betrifft, ist auf den Erfüllungsort des Anspruchs abzustellen, auf den es dem Kläger hauptsächlich ankommt (Gottwald in: MüKo ZPO, Brüssel Ia-VO Art. 7, Rn. 34). Die vertragscharakteristische Leistung ist bei Verträgen i. S. des Art. 7 Nr. 1 a) EuGVVO nicht maßgeblich (EuGH NJW 1977, 490).

22
bb) Da die Klägerin ihren Sitz in München hat, findet hier deutsches Recht Anwendung.

23
Leistungsort für die Erfüllung der vertraglichen Pflicht, die in der Einräumung des Nutzungsrechts liegen würde, ist gemäß § 269 Abs. 1 BGB der Sitz der Klägerin als Schuldnerin der maßgeblichen vertraglichen Leistung. Nach Art. 3 Nr. 1 b) EGBGB i.V. mit Art. 10 Abs. 1, 4 Abs. 1 Rom-I VO bestimmt sich der Erfüllungsort hier nach deutschem Recht. Da die Beklagte ihren Sitz in Schweden hat, ist Auslandsbezug gegeben. Die Bestimmung des maßgeblichen Erfüllungsortes richtet sich nach dem lex causae. Die Rom-I VO bestimmt das anwendbare Recht, weil es um das Bestehen eines Vertrages geht. Nach Art. 10 Abs. 1, 4 Abs. 2 Rom-I VO ist das Recht des Staats anwendbar, in dem die Partei, welche die für den Vertrag charakteristische Leistung zu erbringen hat, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Bei juristischen Personen ist dies nach Art. 19 Abs. 1 Rom-I VO der Ort ihrer Hauptverwaltung.

24
b) Die internationale Zuständigkeit des Gerichts ergibt sich nicht aus Art. 26 Abs. 1 EuGVVO, weil sich die Beklagte nicht rügelos auf den Gerichtsstand eingelassen hat.

25

Im Schriftsatz vom 19. August 2020 ist der Terminverlegungsantrag lediglich als Handlung zu werten, die eine Verteidigung gegen die Klage vorbereitet und ihr vorgelagert ist. Da er nicht auf Klageabweisung zielt, ist er keine Einlassung im Sinne von Art. 26 EuGVVO. Die Beklagte rügte zudem die internationale Zuständigkeit mit Schriftsatz vom 18. September 2020, bevor sie zur Sache ausführte, was ebenfalls keine rügelose Einlassung ist.

26
c) Das Landgericht München I ist überdies örtlich und sachlich zuständig, was zwischen den Parteien zu Recht nicht umstritten ist.

27
2. Der Klageantrag ist entgegen der Auffassung der Beklagten hinreichend bestimmt.

28
a) Ein Antrag ist hinreichend bestimmt, wenn er den erhobenen Anspruch konkret bezeichnet, dadurch den Rahmen der gerichtlichen Entscheidungsbefugnis absteckt, Inhalt und Umfang der materiellen Rechtskraft der begehrten Entscheidung erkennen lässt, das Risiko eines Unterliegens des Klägers nicht durch vermeidbare Ungenauigkeit auf den Beklagten abwälzt und eine Zwangsvollstreckung aus dem Urteil ohne eine Fortsetzung des Streits im Vollstreckungsverfahren erwarten lässt (vgl. Zigann/Werner in: Cepl/Voß, Prozesskommentar zum gewerblichen Rechtsschutz, 2. Aufl., 2018, § 253 Rn. 193).

29
Bei Feststellungsanträgen, die nicht der Zwangsvollstreckung unterliegen, muss zur Individualisierung des Anspruchs der Anspruchsgrund bereits im Antrag so konkret benannt werden, dass der Umfang der Rechtshängigkeit und der Umfang der Rechtskraft feststehen (vgl. Zigann/Werner in: Cepl/Voß, aaO, § 253 Rn. 255).

30
b) Nach diesen Maßstäben ist der Sachantrag der Klägerin hinreichend bestimmt, weil der Rahmen der hier begehrten gerichtlichen Entscheidung abgesteckt ist und der Umfang der begehrten Rechtskraft deutlich wird. Der Klägerin geht es in der Sache darum, feststellen zu lassen, ob der Beklagten aufgrund des behaupteten Vertrags der Parteien von 16. April 2020 ein zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht an allen Patenten der weltweiten Patentfamilie des europäischen Patents 512 eingeräumt worden ist bzw. noch einzuräumen ist.

31
3. Die Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Feststellungsklage sind erfüllt.

32
a) Es liegt ein gemäß § 256 Abs. 1 ZPO feststellungsfähiges Rechtsverhältnis vor.

33
aa) Ein Rechtsverhältnis ist die aus einem vorgetragenen Sachverhalt abgeleitete derzeitige (vgl. BGH, Urteil vom 19.01.2021, VI ZR 194/18) rechtliche Beziehung von Personen untereinander oder von Personen zu Sachen (BGH NJW 2015, 873 Rn. 22; 2009, 751 Rn. 10).

34
bb) Nach diesem Maßstab betrifft das konkret begehrte zeitlich unbegrenzte Nutzungsrechtsverhältnis an allen Patenten der besagten Streitpatentfamilie ein gegenwärtiges Rechtsverhältnis und nicht lediglich eine Klärung von Elementen oder Vorfragen eines Rechtsverhältnisses. Denn es geht um die Frage, ob der Beklagten aufgrund des geltend gemachten Vertrags mit der Klägerin vom 16. April 2020 ein zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht an allen Patenten der weltweiten Patentfamilie des Streitpatents zusteht, was eine konkrete Rechtsbeziehung zwischen den Parteien mit der Rechtsfolge betrifft, dass die Beklagte die geschützte Lehre der Patente nutzen darf.

35
b) Die Klägerin hat ein berechtigtes Feststellungsinteresse.

36
aa) Das prozessuale Erfordernis des rechtlichen Interesses an der begehrten Feststellung ist die besondere Ausgestaltung des bei jeder Rechtsverfolgung erforderlichen Rechtsschutzbedürfnisses. Es ist regelmäßig

gegeben, wenn eine tatsächliche Unsicherheit das behauptete Rechtsverhältnis gefährdet oder, wenn dem Recht oder der Rechtslage eine gegenwärtige Gefahr der Unsicherheit droht und das erstrebte Urteil geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen. Könnte der Kläger sofort auf Leistung klagen, fehlt ihm wegen des Vorrangs der Leistungsklage in der Regel das Feststellungsinteresse (vgl. Zigann/Werner in: Cepl/Voß, aaO, § 256 Rn. 3).

37
bb) Es besteht Unsicherheit, ob die Klägerin mit der Beklagten den behaupteten Vertrag geschlossen hat. Jedenfalls ist das erstrebte Feststellungsurteil geeignet, diese zu beseitigen. Die begehrte Feststellung besitzt Relevanz für die Verletzungsklage in Schweden. Die Klärung, ob ein Nutzungsrecht besteht, kann einfacher im vorliegenden Verfahren erreicht werden, weil hierauf deutsches Recht Anwendung findet.

38
Da es der Klägerin um das Bestehen des Nutzungsrechts geht, ist eine auf Zahlung der Lizenzgebühr gerichtete Leistungsklage nicht vorrangig. Diese entspricht angesichts des schwedischen Verfahrens nicht dem Begehren der Klägerin und bildet nicht dasselbe Klagebegehren ab, weil es bei ihr neben dem Prüfungspunkt, ob der (vertragliche) Anspruch überhaupt entstanden ist, weiterhin darauf ankommen kann, ob der Zahlungsanspruch untergegangen bzw. erloschen ist und ob er durchsetzbar ist.

39
II. Die Klage ist unbegründet.

40
1. Auf die Frage des Zustandekommens des Vertrages ist gemäß Art.10 Abs. 1 Rom-I VO i.V. mit Art. 4 Abs. 2 Rom-I VO deutsches Recht anwendbar.

41
2. Entgegen der Annahme der Klägerin haben die Parteien am 16. April 2020 den geltend gemachten Vertrag nicht geschlossen. Die E-Mail der Beklagten vom 9. April 2020 enthält - anders als die Klägerin meint - keinen Antrag.

42
a) Jeder Vertrag betrifft mindestens zwei Personen, die nach dem Grundsatz der Privatautonomie durch Willenserklärungen an seinem Abschluss teilnehmen. Das Zustandekommen eines Vertrags erfordert Konsens: zwei übereinstimmende und aufeinander bezogene Willenserklärungen. Dabei wird die zeitlich erste Erklärung im Gesetz „Antrag“ (in der Praxis oft auch „Angebot“) genannt. Die sich hierauf beziehende spätere Erklärung des anderen Teils wird als „Annahme“ bezeichnet, §§ 145 ff. BGB. Die Annahme ist mit dem Antrag zu vergleichen, weil sie nach § 150 Abs. 2 BGB den Vertrag nur zustande bringt, wenn sie gegenüber dem Antrag keine Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstige Änderungen enthält. Nur dann besteht Konsens.

43
Ein Antrag liegt erst dann vor, wenn allein schon durch seine Annahme der Vertrag zustande kommt. Unter diesem Gesichtspunkt ist der Antrag zunächst von der bloßen Aufforderung zu unterscheiden, Anträge zu machen (sog. invitatio ad offerendum). Eine solche Aufforderung bindet denjenigen, der sie gemacht hat, noch nicht. Er kann den ihm daraufhin zugegangenen Antrag noch frei ablehnen. Aus diesem Unterschied ergibt sich zugleich das Kriterium, nach dem durch Auslegung zu entscheiden ist, ob eine Erklärung (bereits) ein Antrag ist oder lediglich einen vorbereitenden Charakter besitzt. Bloß vorbereitend ist eine Erklärung in aller Regel dann, wenn sie noch nicht sämtliche für den Vertrag notwendigen Angaben enthält (vgl. Medicus, Allgemeiner Teil des BGB, 8. Auflage, 2002, § 26). Aber auch vollständige Erklärungen bedeuten nicht notwendig einen Antrag. Das kann der Fall sein, wenn sich der Erklärende regelmäßig noch eine Ablehnung vorbehalten will, so dass seine Erklärung nach dem objektiven Empfängerhorizont lediglich als Aufforderung zu Anträgen zu verstehen ist (vgl. Medicus, aaO, § 24).

44
Empfangsbedürftige Willenserklärungen sind nach dem objektiven Empfängerhorizont auszulegen. Ihr Inhalt ist nach der beim Zugang gegebenen Verständnismöglichkeit des Empfängers (dem Empfängerhorizont) zu bestimmen. Dabei muss der Empfänger zu erkennen versuchen, was der Erklärende gemeint hat (Auslegungssorgfalt). Die Person des Erklärenden ist mit zu berücksichtigen. Ermittelt werden muss, was

der Empfänger von Rechts wegen als wirklichen Willen verstehen konnte und durfte (vgl. Medicus, aaO, § 24).

45
Über welche Punkte sich die Parteien einigen müssen, ergibt sich aus der Art des Vertrags und dem Parteiwillen. Die Art hat insofern Bedeutung, als sich die gesetzliche Regelung für die einzelnen Vertragstypen unterscheidet. An der Stelle, an der das Gesetz detaillierte Vorgaben zu den jeweiligen Rechten und Pflichten macht, brauchen die Parteien keine Regelung zu treffen. Enthält das Gesetz indes keine allgemeine Regelung für einzelne Punkte, müssen die Parteien über diese eine individuelle Einigung erzielen. Das sind die sog. essentialia negotii. Dies betrifft insbesondere den Vertragsgegenstand, den Preis, die Art der jeweiligen Verfügung sowie stets eine individuelle Einigung darüber, welche Personen Vertragspartei werden und welche Rolle sie übernehmen sollen (vgl. Medicus, aaO, § 29).

46
Nach § 145 BGB ist der Antragende regelmäßig eine gewisse Zeit an seinen Antrag gebunden. Es ist aber auch möglich, die Gebundenheit an den Antrag auszuschließen. Die hierfür in Betracht kommenden Zusätze, die eine Unverbindlichkeit erzeugen sollen, können zum einen dazu führen, dass noch kein Antrag vorliegt, sondern nur eine Aufforderung zu Anträgen. Zum anderen können sie einen Widerrufsvorbehalt bedeuten, so dass der Antrag (entgegen § 130 Abs. 1 Satz 2 BGB) bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (in der Regel unverzüglich nach Zugang der Annahmeerklärung) noch widerrufen werden kann. Entgegen der in der rechtswissenschaftlichen Literatur vertretenen Auffassung führt eine Änderung der Umstände nicht dazu, dass sich der Antragsempfänger nicht auf die Vertragsannahme berufen kann, wenn ihm evident ist, dass sich die Umstände wesentlich zu Lasten des Antragenden geändert haben. In solchen Fällen greift die Störung der Geschäftsgrundlage, § 313 BGB (vgl. Medicus, aaO, § 26).

47
b) Die Kammer kann das im Antrag wiedergegebene Rechtsverhältnis nicht feststellen, weil der behauptete Vertrag zwischen den Parteien entgegen der Auffassung der Klägerin nicht geschlossen wurde. Es fehlt an den korrespondierenden Willenserklärungen: Antrag und Annahme.

48
aa) Die Erklärung der Beklagten in der E-Mail vom 9. April 2020 (Anlage K1) ist entgegen der Klägerin kein (verbindlicher) Antrag auf Abschluss eines Vertrags auf Einräumung eines einfachen, zeitlich unbegrenzten Nutzungsrechts zugunsten der Beklagten an sämtlichen Familienmitgliedern des Streitpatents zu einem Preis von 3 Mio. €. Diese Erklärung besitzt nach objektivem Empfängerhorizont lediglich vorbereitenden Charakter für einen in seinen Details konkret auszuhandelnden und später schriftlich abzuschließenden Lizenzvertrag. Sie ist insofern lediglich eine invitatio ad offerendum und hat den Inhalt, dass die Beklagte bereit wäre, im Rahmen eines noch auszuhandelnden Vertrags einen Betrag von 3 Mio. € an die Klägerin zu bezahlen. Sie enthält insbesondere nicht sämtliche für einen Lizenzvertrag notwendige Angaben. Es fehlen die essentialia negotii.

49
(A) Aus der Erklärung ergibt sich nicht hinreichend, wer auf Seite der Beklagten Vertragspartner wird und/oder wer durch die Lizenz berechtigt wird. Dass dies auf die Beklagte zutrifft, erscheint aus Sicht des objektiven Empfängerhorizonts zwar gegeben. Dies genügt aber nicht. Denn die Beklagte hatte stets einen umfassenden, weltweiten Vergleich angestrebt, was die Klägerin auch weiß, und im Hinblick auf die begünstigten Personen keine Insellösung für das erst Anfang 2020 begonnene schwedische Verfahren im Blick gehabt (vgl. Anlage B4). Nicht angesprochen und unklar bleibt bei dieser Erklärung, ob für die Zahlung von 3 Mio. € das Nutzungsrecht auch die Konzerngesellschaften der Beklagten erfasst. In diesem Sinn fehlt es gleichfalls an einer, ggf. ergänzenden Regelung, ob die Beklagte an diese Gesellschaften Unterlizenzen vergeben darf.

50
Dass das Thema der Vertragsparteien bzw. Begünstigten für die Beklagte von nicht zu überschätzender Bedeutung ist, ergibt sich aus der objektiven Auslegung der Erklärung der Beklagten. Für die Klägerin musste es evident sein, dass ohne Klarstellung der begünstigten Personen die von beiden Seiten bezweckte, endgültige Befriedung hinsichtlich der Auseinandersetzungen um das Streitpatent nicht eintreten und ein „sich vertragen“ (daher kommt das Wort „Vertrag“) nicht erreicht werden kann. Denn die Klägerin weiß aufgrund der langen Historie der Auseinandersetzungen um das Streitpatent und seiner

Familienmitglieder, dass die Beklagte bis auf das Verfahren in Schweden in keinem Konflikt als Partei beteiligt ist, sondern insofern stets eine ihrer Konzerngesellschaften betroffen ist. Dieses Wissen musste die Klägerin bei der geltenden Auslegungssorgfalt mit in Betracht ziehen. Die nachfolgende Aufzählung zeigt die auf Beklagtenseite jeweils beteiligten (weiteren) Personen, wobei die Kammer durch Unterstreichen die jeweils betroffenen Gesellschaften hervorgehoben hat:

- So hat die E. R. GmbH Factory and Development Anfang 2010 Einspruch gegen die Erteilung des Streitpatents erhoben und das Verfahren bis zur Entscheidung vom 14. September 2018 geführt, in dem die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts das Stammpatent in geändertem Umfang aufrechterhält (Az. T0621/15-3.2.04).

- Wegen Verletzung des Streitpatents hat die Klägerin zwei Konzerngesellschaften der Beklagten, E. Hausgeräte GmbH und E. R. GmbH Factory and Development, am 16. Dezember 2009 im Wege der Klageerweiterung vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Az. 2 U 139/08) in Anspruch genommen.

- Auf die Nichtigkeitsklage der E. Appliances AB hat das ungarische Patentamt das zur Streitpatentfamilie gehörende ungarische Patent 228 972 am 7. März 2017 für nichtig (Az. P0401758) erklärt, was am 11. Dezember 2019 die Curia, das oberste ungarische Gericht, bestätigt hat (Az. Pvf.21.463/2018).

- Am 12. Oktober 2018 hat die E. R. GmbH Factory and Development Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht (Az. 5 Ni 25/18 (EP)) gegen das Streitpatent erhoben.

- Am 15. Oktober desselben Jahres hat die Klägerin gegen die E. Hausgeräte GmbH beim Landgericht Düsseldorf Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gestellt, der am 10. Januar 2018 mangels Verletzung zurückgewiesen worden ist (Az. 4 c O 71/18). Am 4. Juli 2019 hat dann das Oberlandesgericht Düsseldorf aufgrund der Berufung der Klägerin eine einstweilige Verfügung gegen die E. Hausgeräte GmbH in Nürnberg erlassen. Die Klägerin hat die einstweilige Verfügung nach Erbringung der tenorierten Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000 € vollzogen. Die E. Hausgeräte GmbH hat wegen des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens bislang keine Abschlusserklärung abgegeben. Deswegen hat die Klägerin gegen diese Gesellschaft am 14. August 2019 Hauptsacheklage beim Landgericht Düsseldorf eingereicht (Az. 4c O 49/19).

51
Überdies zeigt der weitere Streit der Parteien um die persönliche Reichweite, dass in der E-Mail kein Antrag für einen Vertrag unterbreitet worden ist. So verlangte die Klägerin mit ihrem Schreiben vom 19. Mai 2020 für das Einbeziehen von Konzerngesellschaften der Beklagten einen weiteren Betrag in Höhe von 1,5 Mio. €, was die Beklagte ablehnte.

52
(B) Aus der Erklärung vom 9. April 2020 ergibt sich auch nach Auslegung nicht, dass überhaupt - wie von der Klägerin behauptet - ein Nutzungsrecht eingeräumt werden sollte.

53
Selbst wenn man die vorherige Korrespondenz der Parteien in Betracht zieht, geht es (allein) um eine „business solution“ und ein „global settlement“. Grundsätzlich in Betracht können insofern alle möglichen Arten von Gestattungen kommen: von einer Vollrechtsübertragung, über die einzelnen Lizenzarten hin zur Nichtangriffsabrede oder ähnlichen Vereinbarungen. Sofern in der E-Mail der Beklagten vom 30. Januar 2020 (Anlage B5) an einer Stelle von einem „cross-licensing“ die Rede ist, betrifft dies einen anderen Gegenstand der Verhandlungen der Parteien und nicht das Streitpatent sowie seine Familie.

54
(C) Unabhängig davon fehlt es in der Erklärung vom 9. April 2020 an den essentialia negotii hinsichtlich des Vertragsinhalts. Zur Legitimierung einer unberechtigten Patentbenutzung und zur Lösung eines Patentkonflikts können vielfältige Regelungen getroffen werden, was den Parteien bekannt ist. Vorliegend ist aber insbesondere unklar, welchen Charakter das von der Klägerin behauptete Nutzungsrecht haben soll.

55
Anders als bei den im BGB geregelten Vertragstypen wie Kauf- oder Mietvertrag handelt es sich beim Lizenzvertrag um einen Vertrag sui generis (vgl. McGuire in: Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. 2020, § 15 Rn. 167). Außerdem stehen die Rechtsnatur (vgl. McGuire, aaO, § 15 Rn. 139 ff.) und der

Rechtscharakter des Lizenzvertrags (vgl. McGuire, aaO, § 15 Rn. 167 ff.) nicht fest. Die Rechtsnatur ist vor allem bei einer Insolvenz der Parteien von Bedeutung (vgl. OLG München, Urteil vom 25. Juli 2013 - 6 U 541/12 = GRUR 2013, 1125). Vernünftige Vertragspartner werden daher in aller Regel bestrebt sein, hierfür eine angemessene und interessengerechte Lösung zu finden, die sich nicht zwingend aus den allgemeinen gesetzlichen Regelungen ergeben dürfte.

56
Mangels feststehenden Rechtscharakters ist nicht vorgegeben, was eine antragende Willenserklärung zwingend enthalten muss. Insofern ist die Bestimmung des Rechtscharakters erforderlich, um entscheiden zu können, welche allgemeinen Regelungen das Gesetz enthält und worüber die Parteien eine individuelle Einigung erzielen müssen. Da eine hinreichende gesetzliche Regelung fehlt, wird versucht, den Lizenzvertrag als Rechtspacht oder als Kombination von Befugnissen und Verpflichtungen verschiedener normierter Vertragsarten zu erfassen (Typenmischvertrag), bei dem für die einzelnen Rechte und Pflichten Rechtsnormen herangezogen werden, die für den jeweiligen Vertragsbestandteil passend erscheinen. Zudem besteht eine gewisse Verwandtschaft zur Rechtspacht (§ 581 Abs. 1 BGB), so dass lückenfüllend auf die Vorschriften des Pachtrechts (§§ 581 ff BGB) und über § 581 Abs. 2 BGB des Mietrechts (§§ 535 ff BGB) zurückgegriffen werden könnte, während auch eine Nähe der Lizenz zum Rechtskauf vertreten wird (vgl. McGuire, aaO, § 15 Rn. 167 ff.).

57
Je nach gewollter Gestaltung über die Art der Gestattung kommt die Ausgestaltung als ausschließliche, einfache (positive) oder negative Lizenz sowie ggf. auch als bloßes pactum de non petendo sowie als „covenant not to sue“ in Betracht (vgl. McGuire, aaO, § 15 Rn. 119 ff.). Entgegen einer in der Kommentarliteratur vertretenen Ansicht (McGuire, aaO, § 15 Rn. 193) handelt es sich nach Auffassung der Kammer bei der Frage nach der Art der „Lizenz“ nicht um accidentalia negotii, sondern um essentialia negotii. Denn vor allem die Frage, ob ein Nutzungsrecht eingeräumt werden soll (was jedenfalls bei der negativen Lizenz umstritten ist und für pactum de non petendo und „covenant not to sue“ überwiegend abgelehnt wird), betrifft den essenziellen Kern der Willenserklärung und ist für den späteren Vertragsinhalt sowie für das damit entstehende Rechte- und Pflichtenprogramm der Parteien maßgeblich. Das in der Literatur angeführte Argument, insofern könne bei einem Vertrag die Lücke durch (ergänzende) Vertragsauslegung geschlossen werden, steht dem nicht entgegen. Das kann genauso gut auf einen Kaufvertrag zutreffen, bei dem der Kaufpreis (sicherlich unstreitig essentialia negotii) nicht geregelt ist, sich aber durch Auslegung ermitteln lässt, ohne dass er damit als accidentalia negotii einzuordnen wäre. Außerdem sind bei einer Lizenz der inhaltliche, räumliche und/oder zeitliche Umfang der Nutzungsbefugnis zu regeln, weil er insofern ganz unterschiedlich sein kann.

58
All diese Punkte enthält die Erklärung der Beklagten vom 9. April 2020 nicht. Erst mit dem Vertragsentwurf der Klägerin (Anlage K2a) wird hierfür eine Regelung vorgeschlagen.

59
(D) Der unverbindliche und bloß vorbereitende Charakter der Erklärung folgt nach dem objektiven Empfängerhorizont weiterhin aus dem Gesamtinhalt der E-Mail und den konkreten Umständen des Einzelfalls.

60
Zwar werden in der E-Mail Begriffe wie „offer“, „accept“ und „settlement“ benutzt sowie eine Antwortfrist gesetzt. Gleichzeitig ergibt sich, dass die jeweiligen Verantwortlichen auf Seiten der Beklagten eingebunden worden sind und dass diese Erklärung (anders als die vorherigen) nicht unter einen ausdrücklichen Vorbehalt („without prejudice“) gestellt worden ist. Doch ist bei der Auslegung nicht am Wortlaut zu verhaften, sondern auf das Verständnis nach dem objektiven Empfängerhorizont abzustellen.

61
Die Erklärung ist objektiv so zu verstehen, dass sich die Beklagte mit ihr vertraglich nicht binden, sondern lediglich die Vertragsverhandlungen vorbereiten wollte. Die geäußerte Bereitschaft, 3 Mio. € an die Klägerin zu bezahlen, ist insofern conditio sine qua non für die Vertragsanbahnung, aber noch kein (verbindlicher) Antrag. Denn die Verhandlungen der Parteien waren zuvor in eine Sackgasse geraten. Die Klägerin verlangte mit E-Mail vom 13. Januar 2020 einen Betrag von 7 Mio. €, während die Beklagte in der E-Mail vom 30. Januar 2020 den Betrag von 2,5 Mio. € angab und die Klägerin am 31. Januar 2020 sodann 5 Mio.

€ forderte. Um einen höheren Betrag in die Verhandlung zu bringen, musste die Beklagte ihre „Stakeholder“ vorab einbinden. Ohne deren grundsätzliches Einverständnis würde das Verhandeln mit der Klägerin keinen Sinn ergeben, falls sich später herausstellte, dass die „Stakeholder“ mit dem Betrag bereits nicht einverstanden wären.

62
(E) Darüber hinaus musste die Klägerin die E-Mail vom 9. April 2020 so verstehen, dass die Beklagte den Vertragsschluss regelmäßig noch ablehnen kann. Einen verbindlichen Willen, diesen Betrag zu zahlen, ergibt die Auslegung nicht. Sie ergibt auch keinen Sinn.

63
So gibt es zwischen den Parteien andere Einigungsbestrebungen (vgl. Anlage B5) und falls diese Versuche erfolgreich wären, könnten diese unter Umständen auch die Streitpatentfamilie miteinbeziehen. Da dies der Fall sein kann, durfte die Klägerin bereits nicht davon ausgehen, dass diese Erklärung ein bindender Antrag ist. Ferner ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den Parteien um langjährige Konkurrenten handelt, die eine Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten ausgetragen haben und austragen. Es ist davon auszugehen, dass einerseits grundsätzliches Vertrauen bestehen dürfte, weil man sich kennt, dieses aber andererseits nicht sehr weitreichend ist, weil es zahlreiche Konflikte gibt. Würde die Klägerin bei anderen Klauseln auf Regelungen (z. B. in für die Parteien wichtigen und teilweise geradezu zentralen Punkten bei den Nebenabreden) bestehen, die für die Beklagte als nicht tragbar erscheinen, besteht gleichfalls ein Interesse der Beklagten, sich von dieser Erklärung wieder lösen zu können, so dass diese nicht als Antrag, sondern als inivitatio ad offerendum zu bewerten ist, was der Klägerin auch so hätte bewusst werden können.

64
(F) Entgegen der Annahme der Klägerin ist eine Einigung oder ein Rechtsbindungswillen dafür, im Rahmen eines - wie es die Klägerin nennt - „mehraktigen“, jeweils verbindlichen Vorgehens zu zwei Verträgen zu gelangen, dem Erklären und Verhalten der Beklagten nicht zu entnehmen.

65
Der von der Klägerin angeführte mehraktige Ansatz, wonach sich die Parteien in einem ersten Vertrag zunächst nur über Leistung und Gegenleistung einigen und anschließend dann in einem zweiten Vertrag die weiteren, „üblichen“ Punkte verhandeln wollen, zu denen sie dann eine umfassendere Einigung erzielen, wäre bereits dann nicht interessengerecht und davon musste die Klägerin auch ausgehen, wenn die Einigung allein das Synallagma von Einräumung des Nutzungsrechts und Vergütung beträfe. Denn es ist bereits unklar, was die Hauptleistung der Klägerin ist, weil mehrere Vertragsarten in Betracht kommen (s. o.). Insofern musste die Klägerin als Empfängerin den von der Beklagten an anderer Stelle immer wieder betonten Wunsch, eine globale Einigung zu erzielen, und die Formulierung am Ende der E-Mail

… If you confirm that B. accepts this offer, I can arrange for the draft settlement agreement to be prepared so that this matter may be finalised as soon as possible. …

so verstehen, dass die Vertragsverhandlungen erst dann abgeschlossen sein sollen, wenn über den Vertragstext Konsens besteht, so dass er unterzeichnet werden kann. Alles andere vorher dient der Vorbereitung des zu „finalisierenden“ Vertragstexts.

66
Dies wird einem objektiven Empfänger auch dadurch deutlich, dass die Beklagte lediglich in Aussicht stellt, einen Vertragsentwurf vorzubereiten. Es ergibt jedenfalls objektiv wenig Sinn, für die Parteien wichtige und zentrale Punkte in eine zweite Vereinbarung auszulagern, die erst noch ausgehandelt werden muss. Angesichts des konfliktträchtigen Verhältnisses der Parteien wären Streitigkeiten über Details vorprogrammiert und die von der Klägerin behauptete erste Einigung wäre aufgrund ihrer Lückenhaftigkeit für die Beklagte wertlos. In diese Richtung weist auch die Höhe der vorgeschlagenen Geldsumme vom 3 Mio. €. Selbst bei Unternehmen von der Größe der Parteien werden Verträge über diese Summen in aller Regel erst mit Vorliegen des Vertragstexts geschlossen.

67
Zudem hat die Klägerin die Erklärung der Beklagten selbst nicht als Antrag verstanden. Denn sie schreibt in ihrer E-Mail vom 16. April 2020:

… In order to speed up the settlement, please find enclosed a draft settlement agreement. …

68
Außerdem fügt sie der Nachricht einen Vertragsentwurf bei, der von der Beklagten noch ergänzt und geändert werden könne.

69
Unabhängig davon hätte eine mehraktige Lösung mit mehreren bindenden Verträgen zwischen den Parteien vereinbart werden müssen. Das ist weder ausdrücklich der Fall, noch ergibt es sich aus den Umständen. Sofern die Klägerin behauptet, eine Zweistufigkeit stehe im Einklang mit etlichen zwischen den Parteien geschlossenen Vereinbarungen, so ist dieser Vortrag nach dem als Bestreiten zu bewertendem Vorbringen der Beklagten nicht hinreichend (z. B. durch Angabe der entsprechenden Vereinbarungen) dargetan. Sofern sich die Parteien in der Vergangenheit teils zunächst auf einen Preis für die Einräumung eines Nutzungsrechts geeinigt und Nebenabreden in einem nachgelagerten Verfahren getroffen haben, besagt dies nicht, dass zwei rechtlich separate Verträge geschlossen worden sind.

70
(G) Angesichts der vorangegangenen Gründe lässt die Kammer den Gesichtspunkt ausdrücklich offen, ob und inwiefern Frau S. für die Beklagte zum Abschluss eines bindenden Vertrags vertretungsbefugt gewesen ist.

71
bb) Mangels (verbindlichen) Antrags der Beklagten bedeutet die E-Mail der Klägerin vom 16. April 2020 (Anlage K2) keine rechtswirksame Annahme. Zugunsten der Klägerin kann die Kammer aber unterstellen, dass es sich bei dieser Erklärung um einen Antrag handelt.

72
cc) Mit der Erklärung der Beklagten vom 16. April 2020 (Anlage K3) hat sie das (zugunsten der Klägerin unterstellte) Angebot vom selben Tag nicht angenommen. Es fehlt am Rechtsbindungswillen.

73
Dies ergibt sich aus der Auslegung nach dem objektiven Empfängerhorizont. Hiernach durfte die Klägerin nicht davon ausgehen, die Beklagte habe ihr Angebot verbindlich angenommen und mit ihr daher einen (Lizenz-) Vertrag geschlossen. Denn die Erklärung der Beklagten ist so zu verstehen, dass sie keine verbindliche Annahme ist. Zwar teilt die Beklagte mit, dass sie sich für die Annahme ihres Einigungsvorschlags bedanke. Sie führt aber gleichzeitig aus, dass sie den Inhalt sorgfältig prüfen („carefully consider“) und hierzu an ihre Anwälte („external counsel“) weiterreichen werde. Außerdem sei eine Abstimmung mit den „Stakeholders” erforderlich:

… We are of course keen to finalise this matter quickly, but we will need to carefully consider the contents of the settlement agreement, pass it by our external counsel and align it with our stakeholders. …

74
Darüber hinaus ergibt sich hier das von der Klägerin geltend gemachte mehraktige Vorgehen nicht.

75
dd) Die Regelungen über den Dissens finden keine Anwendung. § 154 Abs. 1 BGB greift nicht. Denn die Parteien sind sich nicht über die Lückenhaftigkeit ihrer Einigung im Klaren, weil diese umstritten ist. Gleichfalls findet § 155 BGB keine Anwendung. Denn die Parteien sehen den Vertrag gerade nicht übereinstimmend als geschlossen an.

76
c) Der Vertrag ist ebenfalls nicht durch Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben in Form der „Vertragsbestätigung“ der Klägerin vom 19. Mai 2020 (Anlage K5) zustande gekommen.

77
Aufgrund der spätestens mit E-Mail der Beklagten vom 13. Mai 2020 offensichtlichen Einigungsmängel, durfte die Klägerin nicht auf eine Billigung vertrauen.

78
d) Der hilfsweise erklärten Anfechtung der Beklagten bedarf es nicht.

79

e) Ob ein Verschulden der Beklagten bei Vertragsverhandlungen in Betracht kommt, kann offenbleiben, weil aus den sich allenfalls ergebenden Ausgleichsansprüchen das im Feststellungsantrag bezeichnete Rechtsverhältnis nicht folgen kann.

80
III. Als unterlegene Partei trägt die Klägerin gemäß § 91 Abs. 1 ZPO die Kosten des Verfahrens.

81
IV. Die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 Satz 2 ZPO.

82
V. Der Streitwert entspricht der vorläufigen Festsetzung (Bl. 18/20 der Akte).

83
Die Kammer geht für die Bezifferung des Gegenstandswerts von der von der Klägerin als vereinbart geltend gemachten Zahlung von 3 Mio. € aus und macht hiervon wegen des Feststellungsantrags einen Abschlag von 1/4.