

Für das Nachschlagewerk!
Für die amtliche Sammlung!

10

1. Gesetz: PatG § 55

Rechtssatz: § 55 PatG gibt keinen allgemeinen Anspruch auf Auskunft über die gesamten von einem Anmelder verfolgten Schutzansprüche, sondern soll jedem Interessenten nur einen Anhalt dafür geben, auf welche Rechtslage der Anmelder seine Patentberühmung stützt. Es bleibt dem Patentberührer überlassen, auf welche Schutzrechte er seine Berühmung stützen will. Die Auskunft braucht weder die nicht bekanntgemachten Anmeldungen noch bekanntgemachten Anmeldungen und Erteilungen zu enthalten, auf die sich der Berührer nicht stützen will.

2. Gesetz: UnlWG §§ 1, 13; BGB § 823, 1004

Rechtssatz: Die Verwarnung eines Wettbewerbers wegen Bestehens unveröffentlichter Patentanmeldungen kann bei Verweigerung der Einsicht in diese Anmeldungen eine Behinderung des geschäftlichen Betriebes eines Mitbewerbers durch Verstärkung der allgemein bestehenden Unsicherheit über konkurrierende Schutzrechte enthalten. Diese Behinderung ist aber nicht widerrechtlich, wenn sie durch eigene berechtigte Interessenwahrnehmung geboten ist oder zur Verteidigung gegen unbegründete Ansprüche erfolgt.

Aktenzeichen: I ZR 149/52

Urt. des BGH vom 4. Mai 1954

OLG Düsseldorf

BGH 73, 270

Verkündet am 4. Mai 1954
Grunau, Justizobersekretär
als Urkundsbeamter der Ge-
schäftsstelle

I m N a m e n d e s V o l k e s

In dem Rechtsstreit

der Firma E [REDACTED] - W e r k e K.G., Maschinenfabrik
und Eisengiesserei in D [REDACTED], vertreten durch die
persönlich haftenden Gesellschafter,

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

g e g e n

die Firma H [REDACTED], Hartzerkleinerungs- und Zement-
Maschinenbau Gesellschaft m.b.H. in M [REDACTED]/Westfalen,
L [REDACTED]heide [REDACTED], vertreten durch die Geschäftsführer
dieselbst,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt JR. Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 12. März 1954 unter Mitwirkung
der Bundesrichter Wilde, Dr. Birnbach, Dr. Bock, Dr. Christoph
und Dr. Nörr

für Recht erkannt:

Die Revision der Klägerin gegen das Urteil
des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in
Düsseldorf vom 20. Mai 1952 wird zurückgewiesen.

Die Kosten der Revision trägt die Klägerin.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Beide Parteien befassen sich mit der Herstellung und dem Vertriebe von Zerkleinerungsanlagen für Mineralien. Die Klägerin stellt Kreiselbrecher, Backenbrecher, Walzenbrecher, Hammermühlen, Kollergänge und andere Aufbereitungsanlagen her, die Beklagte vor allem Umlauf-Prallmühlen, die von der Klägerin bisher nicht in ihr Fabrikationsprogramm aufgenommen worden sind.

Die Beklagte hat im Juni 1950 in der Fachzeitschrift "Zement-Kalk-Gips" ein Inserat erscheinen lassen, in dem sie ihre Prallmühle mit dem Zusatz "Bauart A [REDACTED] inländische und ausländische Patente angemeldet" anpreist. Andere von ihr verwandte Prospekte enthalten neben diesem Zusatz den weiteren Zusatz "D.R.P.a.". Der letztere Zusatz ist später in "D.R.P. angemeldet" geändert worden. Die Klägerin hat die Beklagte unter Berufung auf § 55 PatG um Auskunft ersucht, auf welches Patent sich die vorerwähnten Zusätze beziehen sollten, da sie ein Interesse daran habe, den Umfang ihrer Schutzrechte kennen zu lernen. Die Beklagte erwiderte am 18. Juli 1950, daß sie selbst nur Lizenznehmerin sei und daß sie sich bei dem Lizenzgeber A [REDACTED] darüber informiert habe, daß im Gegensatz zu ihrer bisherigen Annahme die zahlreichen im Laufe der Jahre eingereichten Patentanmeldungen noch nicht öffentlich bekannt gemacht worden seien, sodaß zur Zeit ein effektiver Patentschutz nicht bestehe.

Die Klägerin antwortete darauf unter dem 24. Juli 1950, daß sie nicht den im Prospekt verwandten Zusatz "D.R.P.a." kritisieren wolle, sondern daß ihr nur an der Aufklärung gelegen sei, ob sie mit ihren eigenen Entwicklungsarbeiten

in das von der Beklagten reservierte Gebiet eingreife. Sie bitte daher um Mitteilung des Inhalts der schwebenden Patentanmeldung.

Nach Ablehnung dieses Verlangens erhob die Klägerin im November 1950 Klage auf Auskunft, in welchen Patenten und Patentanmeldungen Schutz für die von der Beklagten in Verkehr gebrachten Prallmühlen beansprucht worden sei. Für etwa noch nicht bekannt gemachte Patentanmeldungen verlangte die Klägerin Vorlage der Anmeldungsunterlagen. Die Klage wird auf § 55 PatG sowie auf §§ 3, 4, 13 UnlWG, §§ 823, 1004 BGB gestützt.

Die Beklagte beantragt Klageabweisung. Sie hat der Klägerin im Laufe des ersten Rechtszuges die Aktenzeichen zweier inzwischen bekannt gemachter Anmeldungen A 123 III 50 c und A 1732 VI b/1a mitgeteilt, deren erste im Verlauf des Rechtsstreits zur Erteilung des Patents 809 986 geführt hat. Im zweiten Rechtszuge hat sie für weitere 17 inländische und 3 ausländische Patentanmeldungen die Aktenzeichen, teilweise auch das Datum, angegeben.

Die Klägerin will sich mit diesen Angaben nicht begnügen, sondern verlangt die Vorlage vollständiger Unterlagen für die noch nicht bekannt gemachten Anmeldungen.

Das Landgericht hat der Klage zum größten Teil stattgegeben. Die Berufung der Beklagten führte zur Abweisung der Klage. Mit der Revision erklärt die Klägerin die Klage hinsichtlich 7 Anmeldungen für erledigt. Im übrigen verfolgt sie die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils und die Verurteilung der Beklagten zur Tragung aller Kosten.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hält einen Auskunftsanspruch der Klägerin auf Grund des § 55 PatG nur insoweit für begründet, als die Klägerin eines Anhaltes dafür bedarf, ob die Patentberühmung der Beklagten zu Recht erfolgt sei oder nicht. Für diesen Zweck hält es die Angabe der Aktenzeichen der Anmeldungen für ausreichend, da sich anhand dieser Angaben jeder Interessent die Kenntnis des Inhalts der veröffentlichten Anmeldungen verschaffen könne. Einen Anspruch auf Mitteilung der Unterlagen nichtveröffentlichter Anmeldungen verneint das Berufungsgericht, da diese Anmeldungen der Beklagten keinen Schutz gewähren, ihre Patentberühmung also insofern unberechtigt sei. Der Rechtsstreit sei deshalb, soweit Ansprüche aus § 55 PatG hergeleitet werden, spätestens durch die Auskunft der Beklagten im zweiten Rechtszuge erledigt worden. Durch die unbegründete Aufrechterhaltung dieses Klageanspruches setze sich die Klägerin der Klageabweisung aus, ohne daß es einer Prüfung bedürfe, ob die Beklagte rechtzeitig ihrer Auskunftspflicht nachgekommen sei.

Die Revision hält die Auslegung des § 55 PatG durch das Berufungsgericht für zu eng und meint, daß die Klägerin weitergehende Ansprüche aus dieser Vorschrift herleiten könne. Dies ist nicht der Fall.

§ 55 PatG gibt, wie das Berufungsgericht zutreffend ausführt, schon nach seinem Wortlaut keinen allgemeinen Anspruch auf Auskunft über die gesamten vom Wettbewerber verfolgten Schutzansprüche, sondern soll jedem Interessenten lediglich einen Anhalt dafür geben, auf welche Rechtslage der Wettbewerber seine Patentberühmung stützt. Damit ist der Umfang der Auskunftspflicht objektiv auf den Bestand von (vorläufigen oder endgültigen) Schutzrechten be-

schränkt, es ist dem Wettbewerber sogar freigestellt, tatsächlich bestehende Schutzrechte bei der Auskunftserteilung zu übergehen, wenn er sich ihrer vor der Hand nicht zur Begründung seiner Patentberühmung für einen bestimmten Gegenstand bedienen will. Der Anspruch aus § 55 PatG dient lediglich - wie die amtliche Begründung ergibt - der Vorbereitung wettbewerbllicher Verteidigung gegen die Patentberühmung. Der Schutzinhaber selbst hat ein Interesse an vollständiger Aufklärung der Rechtslage, denn jede unvollständige Aufklärung kann zwar im späteren Wettbewerbsstreit vervollständigt werden, würde den Schutzinhaber aber wegen verspäteter Aufklärung mit einem Kostenrisiko belasten. Das ist aber auch der einzige Anlaß, der den vorgeblichen Schutzinhaber zu einer möglichst vollständigen Auskunft bestimmen könnte. Der aus § 55 PatG vorgehende Interessent hat kein Mittel, die vollständige Angabe aller bestehenden Schutzrechte, seien sie vorläufiger oder endgültiger Art, zu erzwingen, sondern muß es dem Schutzinhaber überlassen, welche Schutzrechte er zur Rechtfertigung seiner Berühmung heranziehen will.

Es besteht kein Anlaß, über diesen aus dem Wortlaut des § 55 PatG folgenden beschränkten Inhalt hinauszugehen. Entstehungsgeschichte und ratio legis ergeben, daß mit diesem Inhalt der gesamte Zweck des Gesetzes erschöpft ist. § 55 des jetzt geltenden Gesetzes vom 5. Mai 1936 ist an die Stelle des § 40 des alten Patentgesetzes vom 7. April 1891 in der Fassung vom 7. Dezember 1923 getreten. Das alte Patentgesetz stellte in § 40 die Erregung eines Irrtums über den Patentschutz eines Gegenstandes in Warenbezeichnungen oder öffentlichen Kundgebungen unter Strafe. Daraus hatte die Praxis zugleich einen zivilrechtlichen Unterlassungsanspruch für unbegründete Berühmungen gefolgert. Dieser Anspruch war rein wettbewerbllicher Natur und wurde nach der amtlichen Begründung des geltenden PatGes nicht in das neue

10

Gesetz übernommen, weil er wirksamer und weitreichender durch die Bestimmungen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, insbesondere § 4 gewährleistet war. Lediglich zur Vorbereitung solcher wettbewerbslicher Rechtsverfolgung erschien es zweckmässig, dem Interessenten ein Mittel an die Hand zu geben, vor Erhebung der Wettbewerbsklage den Umfang der dem Gegner zu Gebote stehenden Schutzansprüche zu klären. Dieses Mittel ist der in dem neuen § 55 PatG statuierte Auskunftsanspruch. Er reicht nicht weiter als die seinen Gegenstand bildende "Rechtslage", d.h. die tatsächlich bestehenden Schutzrechte. Infolgedessen hat der Anspruchsberechtigte aus § 55 PatG niemals einen Anspruch auf irgendwelche Angaben über noch nicht bekanntgemachte Anmeldungen. Sie geniessen nach § 30 Abs 1 PatG noch keinen Schutz. Das Berufungsgericht lehnt deshalb mit Recht die von Weber, MuW 1941, 190, Faust, GRUR 1950, S 60, 1951, S 139, und Reimer PatG Anm 7 zu § 55 vertretene Ausdehnung des § 55 PatG ab. Der vom Berufungsgericht darüber hinaus auch auf unveröffentlichte Anmeldungen ausgedehnte Anspruch ist aus § 55 PatG nicht begründet. Zur Rechtfertigung der öffentlichen Patentberühmung genügten die von der Beklagten angegebenen vorläufigen und endgültigen Schutzrechte.

Patentrechtlich ist also der über die erteilten Auskünfte hinausgehende Klageanspruch nicht zu rechtfertigen. Die Klägerin legt deshalb - im Gegensatz zu dem vorprozessualen Briefwechsel - das Hauptgewicht auf die wettbewerbsliche Begründung ihrer Ansprüche. Diese ist klar von der patentrechtlichen Begründung zu trennen, weil das Patentgesetz mit der bewussten Nichtaufnahme des früheren § 40 die Regelung der wettbewerbslichen Rechtsverfolgung unmißverständlich aus dem Gebiet des Patentrechts ausgeschieden und den Wettbewerbsgesetzen überlassen hat. Das Patentgesetz beschränkt sich in § 55 auf die Klärung der Patentschutzlage und es

geht daher nicht an, aus wettbewerblichen Gründen der Vorschrift des § 55 einen über den Wortlaut hinausgehenden Inhalt zu geben.

II. Wie weit die öffentliche Patentberührung der Beklagten wettbewerblich berechtigt ist oder nicht, steht im vorliegenden Rechtsstreit nicht zur Entscheidung. Ein Unterlassungsanspruch ist nicht erhoben. Der Versuch der Klägerin, die von ihr als Beeinträchtigung ihrer Handlungsfreiheit empfundene Ungewissheit über die patentrechtlichen Ziele der Beklagten unter dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes zu beheben, geht von einem Tatbestande aus, der nichts mit der öffentlichen Berührung eines Patentschutzes zu tun hat. Die Ungewissheit würde in gleicher Weise bestehen, wenn die Beklagte der Klägerin privat im Wege der Verwarnung das Bestehen von nicht bekanntgegebenen eigenen Anmeldungen mitgeteilt hätte, wie es im Laufe des Briefwechsels und im Prozeß tatsächlich geschehen ist. Die öffentliche Berührung der Beklagten ist deshalb für die von der Klägerin als schädigend empfundene Beeinträchtigung nicht ursächlich. Damit scheidet die wettbewerbliche Begründung des Klageanspruches, soweit sie sich auf die öffentliche Berührung stützt, ohne weiteres aus.

Das Berufungsgericht hat Schadensersatzansprüche der Klägerin als schlüssig angesehen, soweit die öffentliche Patentberührung der Beklagten unberechtigt, d.h. auf noch nicht bestehende Schutzrechte gegründet war. Es hält solche Schadensersatzansprüche in der Richtung für begründbar, daß die Klägerin widerrechtlich in der Entwicklung einer eigenen Prallmühle behindert worden sei, versagt aber den unter diesem Gesichtspunkt erhobenen Auskunftsanspruch, weil er zur

Erhebung solcher Ansprüche nicht erforderlich, die Klägerin vielmehr in der Lage sei, einen Schadensersatzanspruch allein auf Grund der Berühmung mit nicht bestehenden Schutzrechten zu begründen.

Diese Ausführungen entsprechen nicht der zu I erörterten Tragweite des § 55 PatG. Das Berufungsgericht übersieht ausserdem, daß die Klägerin nur die private Patentberühmung mit nicht bekannten Anmeldungen zur Begründung ihres Schadensersatzanspruches heranzieht, und daß die öffentliche Verbreitung der allgemeinen Berühmung für diesen Anspruch weder kausal noch sonst von rechtlicher Bedeutung ist. Das Berufungsgericht konnte daher die Widerrechtlichkeit der Berühmung mit nicht bestehenden Schutzrechten nicht schlechthin aus der vermeintlich unberechtigten öffentlichen Berühmung herleiten.

Das Berufungsgericht hat selbst erkannt, daß der Auskunftsanspruch sich nicht so sehr auf die öffentliche Verbreitung der Tatsache stützt, daß - nicht näher bezeichnete - Anmeldungen vorliegen, als vielmehr darauf, daß die Beklagte sich der Klägerin gegenüber nicht bekanntgemachter Anmeldungen berühmt habe. Es versagt den Auskunftsanspruch auch in dieser Hinsicht, weil zur Begründung dieses Anspruchs die Klägerin behaupten und beweisen müsse, daß die Berühmung der Beklagten unzutreffend sei oder zu einer Verwarnung mit Rücksicht auf den Inhalt der Anmeldungen kein Anlaß bestanden habe. Die Klägerin könne von der Beklagten nicht verlangen, daß sie ihr die Unterlagen zur Begründung ihres Anspruches zur Verfügung stelle. Weder der private Hinweis der Beklagten auf noch nicht veröffentlichte Anmeldungen noch die daran geknüpfte Mahnung zur Vorsicht seien als solche zu beanstanden und verpflichteten die Beklagte nicht, der

Klägerin Aufschluß über den Umfang ihrer Anmeldungen zu geben.

Diese Ausführungen werden der Begründung des Auskunftsanspruches in der Klage nicht ganz gerecht. Die Klägerin sieht in der unvollständigen Verwarnung der Beklagten die Herbeiführung einer Unsicherheit, die sich hindernd auf ihre eigenen Entwicklungsarbeiten auswirken und nur durch eine vollständige Auskunft behoben werden könne. Das Berufungsgericht hätte sich demgemäß die Frage vorlegen müssen, ob nicht die Klägerin in der unvollständigen Warnung der Beklagten eine über den vorbeugenden Schutz ihrer erwarteten Schutzrechte hinausgehende Maßnahme erblicken könne, die durch eine absichtlich erzeugte Unsicherheit über die Tragweite ihrer Schutzrechte die Klägerin möglichst lange im Unklaren halten und sie so - wenn möglich - an der Fortsetzung ihrer Entwicklungsarbeiten hindern sollte.

Der Klageanspruch erweist sich in dieser Hinsicht als ein quasideliktischer Beseitigungsanspruch aus §§ 1, 13 UnlWG, §§ 823, 1004 BGB. Es kann zugegeben werden, daß das von der Klägerin gekennzeichnete Verhalten der Beklagten geeignet ist, bei der Klägerin - neben der für jeden Erfinder allgemein bestehenden Gefahr des Auftretens älterer einschlägiger Anmeldungen - eine zusätzliche Hemmung durch die Kenntnis konkreter, in ihrer Auswirkung aber noch nicht überschaubarer Anmeldungen zu erzeugen. Auf der anderen Seite ist aber ebenso unverkennbar, daß auch die Beklagte ein wesentliches Interesse an der Geheimhaltung ihrer Anmeldungen hatte, solange sie dafür noch keinen vorläufigen Schutz erlangt hatte.

Die Beurteilung der Widerrechtlichkeit oder gar Schuldhaftigkeit einer möglicherweise gegebenen Störung der Klägerin setzt eine Abwägung der beiderseits bestehenden Interessen voraus. Handelt die Beklagte in Wahrnehmung berechtigter Interessen, so durfte sie sich über eine damit unvermeidlich verbundene Störung der Klägerin hinwegsetzen. Unvermeidlich wäre eine solche Störung freilich nur dann gewesen, wenn sich die Beklagte auf die durch die Umstände gebotene Interessenwahrung beschränkt und jede unnötige Störung der Klägerin vermieden hätte.

Schon das wettbewerbliche Verhältnis der Parteien zueinander gibt der Beklagten ein Recht zur Geheimhaltung ihrer Absichten. Der Wettbewerb ist grundsätzlich frei. Jeder Wettbewerber ist berechtigt, nicht nur jeden mit redlichen Mitteln erreichbaren Vorteil zu suchen, sondern auch den Konkurrenten im Rahmen des Erlaubten abzuwehren. Daß dazu die Geheimhaltung der eigenen geschäftlichen Absichten gehört, bedarf keiner Ausführung. Freilich hat sich die Beklagte nicht auf die Geheimhaltung beschränkt, sondern sie ist zu einer Warnung übergegangen, die mit Bekanntgabe zahlreicher Anmeldungen unter Vorenthaltung aller Einzelheiten die Klägerin in der Tat beunruhigen und eine beachtliche Störung ihrer Entwicklungsarbeiten nach sich ziehen konnte. Diese Verwarnung wäre in dieser Schärfe vielleicht nicht notwendig gewesen und hätte die Grenze des Erlaubten überschritten, wenn sie spontan von der Beklagten ausgegangen wäre. Das ist aber nicht der Fall, sondern die Klägerin selbst ist es gewesen, die unter Überspannung ihres Auskunftsanspruches aus § 55 PatG die anfänglich schweigsame Beklagte zu dieser weitgehenden Auskunft und durch die Betonung ihrer eigenen Entwicklungsarbeiten auch zu der Verwarnung herausgefordert

hat. Der Sachvortrag gibt keinen Anhalt dafür, daß die Beklagte bewußt auf eine Hemmung der Entwicklungsarbeiten der Klägerin ausgegangen ist. Ihre weitgehende Verwarnung wird im vorliegenden Fall durch ihre Abwehrstellung gedeckt. Es kann ihr kein Vorwurf einer wettbewerbsfremden Haltung oder eines Verstosses gegen die guten Sitten gemacht werden, wenn sie einerseits ihre patentrechtlichen Absichten bekannt gab, andererseits aber die hierdurch verstärkte Unsicherheit der Klägerin durch Vorenthaltung weiterer Einzelheiten bestehen ließ.

Die Revision musste daher mit der Kostenfolge des § 97 ZPO zurückgewiesen werden.

Wilde

Birnbach

Bock

Christoph

Nörr