BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 46/07

Verkündet am:
10. Dezember 2009
Bürk
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

BGHR: ja

Fischdosendeckel

UWG §§ 3, 4 Nr. 8, § 8 Abs. 1 Satz 1; BGB §§ 823 ff. G, L

In Anbetracht der Regelungen im Patentgesetz über das Verfahren der Patenterteilung und die Rechtsbehelfe, die Dritte gegen ein erteiltes Patent ergreifen können, besteht für eine auf einen Wettbewerbsverstoß oder eine unerlaubte Handlung nach §§ 823 ff. BGB gestützte Klage auf Unterlassung oder Beseitigung von als herabsetzend beanstandeten Äußerungen in der Beschreibung eines Patents kein Rechtsschutzbedürfnis.

BGH, Urteil vom 10. Dezember 2009 - I ZR 46/07 - OLG Dresden
LG Dresden

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. September 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Bergmann, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 14. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Dresden vom 16. Januar 2007 aufgehoben.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 5. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Dresden vom 18. November 2005 unter Zurückweisung der Anschlussberufung der Klägerin teilweise abgeändert.

Die Klage wird insgesamt abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Parteien stellen Fischdosenverpackungen, insbesondere Fischdosendeckel, her. Sie streiten über Ansprüche aufgrund von Angaben in einer Patentanmeldung der Beklagten.

2 Die Beklagte meldete am 24. September 1993 beim Deutschen Patentamt ein Patent für Aufreißdeckel aus Blech für eine Dose an. In der Anmeldung wird in der Beschreibung der Erfindung als Stand der Technik ein durch die europäische Patentschrift 236 736 bekannter Aufreißdeckel mit im Einzelnen genannten Nachteilen angeführt. Als Aufgabe der angemeldeten Erfindung wird angegeben, einen Aufreißdeckel zu schaffen, der die beschriebenen Nachteile nicht aufweise. Die Anmeldung wurde am 30. März 1995 unverändert offengelegt (deutsche Offenlegungsschrift 43 32 545; Anlage K 3). Im Juni 2002 wurde das von der Beklagten angemeldete Patent erteilt. Die Patentschrift wurde am 24. Dezember 2003 veröffentlicht, wobei die Darstellung der Nachteile der bekannten Ausführungsform nach der europäischen Patentschrift in der Beschreibung der Erfindung einzelne Änderungen gegenüber dem Wortlaut der ursprünglichen Patentanmeldung enthält (deutsche Patentschrift 43 32 545; Anlage K 36).

3 Die Klägerin, die Fischdosendeckel nach dem europäischen Patent fertigt, ist der Ansicht, die Behauptungen über die angeblichen Nachteile dieser Ausführungsform in der Patentanmeldung der Beklagten seien unzutreffend. Die Beklagte setze das Produkt der Klägerin damit in unzulässiger Weise herab. Sie hat die Ansicht vertreten, ihr stünden daher Ansprüche aus Wettbewerbs- und Deliktsrecht auf Unterlassung und Beseitigung hinsichtlich der im Klageantrag angeführten, in der Beschreibung gemäß der Fassung der veröffentlichten Patentschrift enthaltenen Behauptungen zu.

4 Die Klägerin hat der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Deutsche Patent- und Markenamt, den Streit verkündet; diese ist dem Rechtsstreit auf Seiten der Beklagten beigetreten.

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

5 Die Klägerin hat beantragt (Klageantrag zu 1),

die Beklagte hinsichtlich der in der erteilten Patentanmeldung P 43 32 545.9 aufgestellten Behauptungen über Deckel der Klägerin nach EP 236 736 oder über die EP 236.736 B1:

Diese Versteifungsrippen werden jedoch durch die U-förmige Sicke unterbrochen, so dass dadurch auch entsprechend die durch sie erzielbare Versteifungswirkung weitgehend verloren geht;

und/oder,

ein weiterer Nachteil dieser Deckel besteht darin, dass bei der Herstellung der vielen Sicken und die damit verbundenen Verformungen Spannungen im Blech des Deckels auftreten können, die zu unerwünschten Verwerfungen im Blech führen können;

und/oder,

der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Aufreißdeckel ... zu schaffen, der die bekannten Nachteile nicht aufweist, bei dem also das Maß eventueller Verwerfungen durch bei der Herstellung bewirkte Spannungen im Blech verringert ...ist bzw. die Deckel der Beklagten seien frei von diesen (angeblichen) Nachteilen;

und/oder,

bei dem vertieften Feld ist das Maß der erzeugten und das vertiefte Feld umgebenden Böschungen auf ein Mindestmaß beschränkt, so dass auch die Gefahr von eventuellen Spannungen und Verwerfungen des Blechs verringert ist;
zu verurteilen,

a) bei Meidung eines - näher bezeichneten - Ordnungsgeldes derartige Behauptungen im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs nicht aufzustellen oder zu verbreiten, insbesondere auch nicht unter Weglassung oder Hinzufügen der "Kann"-Form oder einer "Könnte"-Form;

b) gegenüber der zuständigen Stelle zu erklären, insbesondere gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt und/oder dem Bundespatentgericht und/oder dem Bundesgerichtshof, dass die obigen Behauptungen vorbehaltlos und mit rückwirkender Kraft aus der erteilten Patentanmeldung P 43 32 545.9 zu streichen sind, und die zugehörigen Antragskosten an das Deutsche Patent- und Markenamt zu zahlen oder zumindest an die Klägerin zu erstatten.

6 In der Berufungsinstanz hat die Klägerin ferner im Wege der Zwischenfeststellungsklage nach § 256 Abs. 2 ZPO beantragt festzustellen, dass die genannten Behauptungen rechtswidrig sind (Klageantrag zu 2). Hilfsweise hat sie diese Feststellung für den Fall begehrt, dass die Leistungsklage auf Unterlas-

sung und Abgabe der Erklärung gegenüber der zuständigen Stelle nicht möglich sein sollte.

7 Das Landgericht hat nach Einholung eines Sachverständigengutachtens über die Richtigkeit der angegriffenen Angaben der Klage hinsichtlich der ersten drei Behauptungen stattgegeben, hinsichtlich der vierten hat es sie abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Beklagte unter Zurückweisung ihrer Berufung auf die Anschlussberufung der Klägerin in vollem Umfang verurteilt. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihr auf Klageabweisung gerichtetes Begehren weiter.

Entscheidungsgründe:

8 I. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerin aus § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 8 UWG 2004 bejaht. Dazu hat es ausgeführt:

9 Die Angaben in der Patentschrift erfüllten den Tatbestand des § 4 Nr. 8 UWG 2004. Die Beklagte habe über die Waren der Klägerin Tatsachen behauptet, die nicht erweislich wahr und die geeignet seien, den Betrieb des Unternehmens der Klägerin zu schädigen. Die Unwahrheit der Äußerungen ergebe sich aus den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen. Die erforderliche Wiederholungsgefahr liege vor. Der durch Einreichung der Anmeldeunterlagen mit den angegriffenen Äußerungen erfolgte Wettbewerbsverstoß dauere an.

10 Die Beklagte sei nach § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG 2004 zur Beseitigung des durch die Veröffentlichung der Patentschrift geschaffenen Störungszustands verpflichtet. Sie müsse dazu gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt erklären, dass die wettbewerbswidrigen Behauptungen vorbehaltlos und

mit rückwirkender Kraft aus der erteilten Patentanmeldung zu streichen seien, und müsse die dafür anfallenden Kosten tragen. Der Feststellungsanspruch sei gerechtfertigt, um auf diese Weise dem berechtigten Unterlassungs- und Beseitigungsbegehren der Klägerin vereinfacht Rechnung zu tragen und die erforderliche Mitwirkung des Deutschen Patent- und Markenamts bei der Löschung der beanstandeten Angaben aus der Patentschrift zu erreichen. Es sei davon auszugehen, dass das Amt als eine an Gesetz und Recht gebundene Behörde das Feststellungsurteil beachten und bei notwendiger Mitwirkung der Beklagten die Angaben umgehend beseitigen werde.

11 II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur vollständigen Abweisung der Klage.

12 1. Zu Recht wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungsgericht hinsichtlich der Anträge zu 1 b und 2 von der Zulässigkeit der Klage ausgegangen ist.

13 a) Mit einer diesen Anträgen entsprechenden Verurteilung der Beklagten soll erreicht werden, dass die beanstandeten Behauptungen in der veröffentlichten Patentschrift 43 32 545 gestrichen werden. Der Antrag zu 1 b ist auf die Abgabe der dazu als erforderlich angesehenen Erklärung der Beklagten gegenüber der zuständigen Stelle sowie auf Zahlung eventuell anfallender Kosten gerichtet; mit dem Urteilsauspruch gemäß dem Antrag zu 2 soll das Deutsche Patent- und Markenamt dazu veranlasst werden, die für eine Änderung der Patentschrift notwendigen amtlichen Mitwirkungshandlungen vorzunehmen. Die Frage, welche Angaben in die Fassung der Beschreibung der Patentanmeldung aufzunehmen sind, aufgrund deren das Patent erteilt worden ist und die als Bestandteil der Patentschrift veröffentlicht wird (§ 32 Abs. 3 Satz 1 PatG), richtet

sich ausschließlich nach den für die Patenterteilung geltenden Rechtsvorschriften des Patentgesetzes. Rechtsstreitigkeiten darüber sind in den dafür nach dem Patentgesetz vorgesehenen Verfahren auszutragen. Eine davon gesonderte Rechtsverfolgung vor den ordentlichen Gerichten ist mit den Erfordernissen eines sachgerechten Funktionierens des im Patentgesetz mit einer eigenen Ordnung geregelten Verfahrens der Erteilung von Patenten unvereinbar. Eine Klage, mit der - wie hier - außerhalb der durch das Patentgesetz zur Verfügung gestellten Verfahrensordnung auf die Patenterteilung oder das weitere rechtliche Schicksal eines erteilten Patents Einfluss genommen werden soll, ist daher bereits unzulässig.

14 aa) Einer Klage auf Unterlassung oder Beseitigung von Äußerungen, die der Rechtsverfolgung in einem gerichtlichen oder behördlichen Verfahren dienen, fehlt das Rechtsschutzbedürfnis (BGH, Urt. v. 22.1.1998 - I ZR 177/95, GRUR 1998, 587, 589 = WRP 1998, 512 - Bilanzanalyse Pro 7, m.w.N.). Dem liegt die Erwägung zugrunde, dass auf den Ablauf eines rechtsstaatlich geregelten Verfahrens nicht dadurch Einfluss genommen werden und seinem Ergebnis nicht dadurch vorgegriffen werden soll, dass ein an diesem Verfahren Beteiligter durch Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche in seiner Äußerungsfreiheit eingeengt wird. Ob das Vorbringen wahr und erheblich ist, soll allein in dem seiner eigenen Ordnung unterliegenden Ausgangsverfahren geklärt werden.

15 Dies gilt grundsätzlich auch bei Äußerungen in einem rechtsstaatlich geregelten Verfahren, durch die Rechte von am Verfahren nicht beteiligten Dritten betroffen werden, wenn die Äußerungen in einem engen Bezug zum Verfahren stehen (BGH, Urt. v. 14.11.1972 - VI ZR 102/71, GRUR 1973, 550, 551 - halbseiden; Urt. v. 11.12.2007 - VI ZR 14/07, NJW 2008, 996 Tz. 14 = WRP 2008, 359). Kann sich der Dritte in dem betreffenden Verfahren nicht gegen die Äußerung wehren, ist bei der Abwägung der widerstreitenden Interessen allerdings

besonders sorgfältig zu prüfen, ob der Dritte die Äußerung hinnehmen muss (BGH NJW 2008, 996 Tz. 15; Bornkamm in Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, 28. Aufl., § 8 Rdn. 1.116).

16 bb) Dabei ist zu berücksichtigen, dass die ungehinderte Durchführung staatlich geregelter Verfahren im Interesse der daran Beteiligten, aber auch im öffentlichen Interesse nicht mehr als unbedingt notwendig behindert werden darf. Die Verfahrensbeteiligten müssen, soweit dem nicht zwingende rechtliche Grenzen entgegenstehen, das vortragen können, was sie zur Rechtsverfolgung oder zur Rechtsverteidigung für erforderlich halten. Dabei müssen, wenn dies der Verfahrensgegenstand rechtfertigt, auch Tatsachenbehauptungen und Bewertungen mit Bezug auf am Verfahren nicht beteiligte Dritte zum Inhalt des Vorbringens gemacht werden können. Es ist dann allein Aufgabe des mit der Entscheidung in dem betreffenden Verfahren befassten Organs, die Erheblichkeit und Richtigkeit des jeweiligen Vorbringens für seine Entscheidung zu beurteilen. Nur so ist eine rechtsstaatliche Verfahrensführung gewährleistet. Es geht nicht an, dass diese mehr als unabdingbar notwendig von außen beeinflusst wird, indem Dritte durch gerichtliche Inanspruchnahme eines Verfahrensbeteiligten außerhalb des Ausgangsverfahrens vorgeben, was in diesem vorgetragen und damit zum Gegenstand der betreffenden Entscheidung gemacht werden darf (BGH NJW 2008, 996 Tz. 16).

17 Gegenüber diesen gewichtigen Gesichtspunkten ist der ebenfalls nicht unbedeutende Aspekt in Rechnung zu stellen, dass sich der betroffenen Dritte gegen eine mögliche Verletzung seiner Rechte im Ausgangsverfahren nicht zur Wehr setzen kann. Jedoch muss diese Rechtsbeeinträchtigung jedenfalls in der Regel in Kauf genommen werden, um eine Beeinträchtigung der Rechte der Verfahrensbeteiligten zu vermeiden und ein rechtsstaatliches Verfahren zu gewährleisten. Die Durchsetzung individueller Ansprüche Dritter auf Schutz ihrer

durch das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten betroffenen Rechte ist damit nicht generell ausgeschlossen. Ist etwa ein Bezug der den Dritten betreffenden Äußerungen zum Ausgangsverfahren nicht erkennbar, sind diese auf der Hand liegend falsch oder stellen sie sich als eine unzulässige Schmähung dar, bei der nicht die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung des Dritten im Vordergrund steht, kann eine gesonderte Klage auf Unterlassung oder Widerruf durchaus als zulässig anzusehen sein (BGH NJW 2008, 996 Tz. 17; vgl. ferner BVerfG, Kammerbeschl. v. 25.9.2006 - 1 BvR 1898/03, NJW-RR 2007, 840, 841; BGH GRUR 1998, 587, 590 - Bilanzanalyse Pro 7).

18 cc) Die danach unter Berücksichtigung der genannten Gesichtspunkte gebotene Interessenabwägung führt vorliegend dazu, dass in Anbetracht der Regelungen im Patentgesetz über das Verfahren der Patenterteilung und die Rechtsbehelfe, die Dritte gegen ein erteiltes Patent ergreifen können, für eine auf einen Wettbewerbsverstoß oder eine unerlaubte Handlung nach §§ 823 ff. BGB gestützte Klage auf Unterlassung oder Beseitigung von als herabsetzend beanstandeten Äußerungen in der Beschreibung eines bestandskräftig erteilten Patents kein Rechtsschutzbedürfnis besteht.

19 (1) Die angegriffenen Angaben hat die Beklagte in dem auf Patenterteilung gerichteten Anmeldeverfahren vorgenommen. Nach der für den Zeitpunkt der Patentanmeldung der Beklagten maßgeblichen Vorschrift des § 35 Abs. 1 Nr. 3 PatG i.d.F. der Bekanntmachung vom 16.12.1980 (BGBl. 1981 I S. 1; im Folgenden: PatG a.F.; nunmehr § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG) muss die Patentanmeldung eine Beschreibung der Erfindung enthalten. In der Patentanmeldung der Beklagten wird in der Beschreibung der Erfindung das europäische Patent 236 736 als vorbekannter Stand der Technik genannt. Es wird zunächst ausgeführt, der nach dieser Druckschrift bekannte Aufreißdeckel weise Nachteile auf. Insbesondere könnten bei der Herstellung der vielen Sicken, über die diese

Gestaltung verfüge, und der damit verbundenen Verformungen Spannungen im Blech des Deckels auftreten, die zu unerwünschten Verwerfungen im Blech führen könnten. Außerdem sei der Zugring so angebracht, dass es schwierig sei, ihn mit einem Fingernagel zu untergreifen, um so die Zuglasche zur Öffnung des Deckels hochzuhebeln. Sodann wird die Aufgabe der Erfindung dahingehend beschrieben, einen Aufreißdeckel zu schaffen, der diese Nachteile nicht aufweist, bei dem also das Maß eventueller Verwerfungen durch bei der Herstellung bewirkte Spannungen im Blech verringert und der Zugring leicht hochhebelbar ist. Als Äußerungen über den vorbekannten Stand der Technik und als Angaben zur Aufgabe der Erfindung stehen die mit der Klage beanstandeten Angaben in der Beschreibung der Patentanmeldung der Beklagten demnach im unmittelbaren Zusammenhang mit dem mit der Patentanmeldung verbundenen Antrag (vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 2 PatG a.F.; § 34 Abs. 3 Nr. 2 PatG) der Beklagten auf Erteilung des Patents.

20 (2) Mit der Anmeldung einer Erfindung zum Patent wird ein besonderes Verwaltungsverfahren in Gang gesetzt, an dem lediglich der Anmelder beteiligt ist, dem bei Vorliegen der formellen und materiellen Voraussetzungen ein öffentlich-rechtlicher Anspruch auf Patenterteilung zusteht (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., vor § 34 Rdn. 83). Außer dem Anmelder können zwar auch Dritte einen Recherche- und Prüfungsantrag stellen; dadurch werden sie jedoch am Prüfungsverfahren nicht (formell) beteiligt (§ 43 Abs. 2 Satz 1, § 44 Abs. 2 Satz 1 PatG). Die Prüfung und Entscheidung darüber, ob der in der Patentanmeldung durch Aufgabe und Lösung beschriebene Gegenstand den Anforderungen an eine nach § 1 Abs. 1 PatG schutzfähige Erfindung genügt, obliegt im Patenterteilungsverfahren der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts (§ 44 Abs. 1, § 49 Abs. 1 PatG). Erst mit der Veröffentlichung der Patenterteilung erhalten beliebige Dritte die Gelegenheit, sich formell im Wege des Einspruchs am patentamtlichen Verfahren zu beteiligen (§ 59 PatG).

Der - innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Erteilung zu erhebende (§ 59 Abs. 1 Satz 1 PatG) - Einspruch kann jedoch nur auf die Behauptung gestützt werden, dass einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe vorliege (§ 59 Abs. 1 Satz 3 PatG). Auch die Nichtigerklärung des Patents aufgrund einer - nach Ablauf der Einspruchsfrist und Abschluss eines eventuell anhängigen Einspruchsverfahrens jederzeit zulässigen (vgl. § 81 Abs. 2 PatG) - Nichtigkeitsklage setzt voraus, dass einer der in § 21 Abs. 1 PatG genannten Gründe vorliegt oder der Schutzbereich des Patents erweitert worden ist (§§ 22, 81 PatG).

21 Nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG ist ein Widerrufsgrund gegeben, wenn der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfähig ist. Mit dem Einspruch oder der Nichtigkeitsklage kann demnach geltend gemacht werden, die Lehre des angegriffenen Patents sei mangels Neuheit, erfinderischer Tätigkeit oder gewerblicher Anwendbarkeit nicht patentfähig (vgl. § 1 Abs. 1 PatG). Sollen erfindungsgemäß bestimmte Nachteile einer vorbekannten technischen Lehre vermieden werden, kann im Rahmen des Angriffs gegen die Patentfähigkeit des Gegenstands der Erfindung geltend gemacht werden, der vorbekannte Stand der Technik werde unzutreffend dargestellt und weise die behaupteten Nachteile tatsächlich nicht auf. Ob dieses Vorbringen zum Widerruf (§ 61 PatG) oder zur Nichtigerklärung (§ 22 PatG) des Patents führt oder ob das Patent aufrechterhalten bleibt, obliegt der Entscheidung der Patentabteilung im Einspruchsverfahren (§ 61 Abs. 1 Satz 1 PatG) oder des Bundespatentgerichts im Nichtigkeitsverfahren (§ 81 Abs. 4 Satz 1, § 84 Abs. 1 PatG). Die betreffenden Entscheidungen können im Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahren (§§ 73 ff., 100 ff. PatG) oder im Berufungsverfahren (§§ 110 ff. PatG) durch die jeweiligen Rechtsmittelgerichte überprüft werden.

22 (3) Die Entscheidung im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren ist auf die Prüfung der Frage beschränkt, ob ein Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrund vorliegt oder nicht und das Patent daher vollständig oder teilweise (§ 21 Abs. 2, § 22 Abs. 2 PatG) aufrechtzuerhalten oder zu widerrufen oder für nichtig zu erklären ist. Die Beschreibung der Erfindung in der Patentschrift kann nur geändert werden, wenn der Einspruch oder die Nichtigkeitsklage zumindest teilweise Erfolg hat und zu einer entsprechenden Beschränkung des Patents führt (§ 21 Abs. 2 Satz 2, § 22 Abs. 2 PatG). Das Gesetz sieht dagegen nicht vor, dass Änderungen der Beschreibung, z.B. durch Streichung einzelner Passagen, auch dann vorgenommen werden können, wenn sich Einspruch oder Nichtigkeitsklage als unbegründet erweisen. Im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren ist dafür selbst dann kein Raum, wenn die Anmeldung Mängel aufweist, die im Erteilungsverfahren (§ 45 Abs. 1 PatG) hätten beanstandet werden müssen. Im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren sind Änderungen oder "Klarstellungen" der Patentschrift zur Beseitigung solcher Mängel, die nicht zum Widerruf oder zur Nichtigerklärung des Patents führen, mit der Kompetenzverteilung, die das Patentgesetz für das Erteilungs-, Nichtigkeits- und Einspruchsverfahren vorsieht, unvereinbar (BGHZ 103, 262, 265 f. - Düngerstreuer; 105, 381, 384 f. - Verschlussvorrichtung für Gießkannen).

23 Im Erteilungsverfahren können Änderungen der Patentanmeldung nur nach den Vorschriften der §§ 38, 42, 45 PatG erfolgen. Danach sind Änderungen der Patentanmeldung ausschließlich vom Willen des Patentanmelders abhängig. Ohne Einverständnis des Patentanmelders kann die Erteilungsbehörde weder Streichungen oder Klarstellungen noch sonstige Änderungen der Patentanmeldung vornehmen, selbst wenn diese mangelhaft ist. Erklärt sich der Patentanmelder mit vom Patentamt für notwendig erachteten Änderungen nicht einverstanden, ist die Anmeldung nach § 48 PatG zurückzuweisen (vgl. BGHZ 105, 381, 382 ff. - Verschlussvorrichtung für Gießkannen). Da Dritte - selbst

wenn sie einen Prüfungsantrag gestellt haben - am Prüfungsverfahren nicht beteiligt sind (§ 44 Abs. 2 Satz 1 PatG), sollen ihnen nach der gesetzlichen Regelung des Erteilungsverfahrens in diesem Verfahrensabschnitt demnach auch keine Verfahrensrechte zustehen. Sie können folglich während des Patenterteilungsverfahrens auch nicht geltend machen, sie seien durch Angaben in der Patentanmeldung in ihren Rechten beeinträchtigt, so dass diese Angaben gestrichen werden müssten.

24 (4) Enthält das Patentgesetz somit eine abschließende Regelung darüber, ob und auf welchem Weg ein Dritter gegen die Patentanmeldung und sodann gegen das bestandskräftig erteilte Patent vorgehen kann, ist eine Klage gegen den Patentinhaber mit dem Ziel der Änderung von Angaben in der Patentanmeldung und später in der Patentschrift in einem im Patentgesetz nicht vorgesehenen Verfahren jedenfalls dann unzulässig, wenn diese Angaben - wie im Streitfall - einen hinreichenden Bezug zu der angemeldeten Erfindung haben. Die Frage, ob eine gesonderte Klage ausnahmsweise zulässig sein kann, wenn ein sachlicher Zusammenhang der den Dritten betreffenden Angaben mit der Erfindung nicht erkennbar ist, sie auf der Hand liegend falsch sind oder sich als eine unzulässige Schmähung darstellen (vgl. BGH NJW 2008, 996 Tz. 17), stellt sich im Streitfall nicht, weil diese Voraussetzungen hier nicht gegeben sind. Die von der Klägerin beanstandeten Angaben in der Patentanmeldung der Beklagten sind nicht ohne weiteres erkennbar unrichtig. Davon haben sich die Vorinstanzen im vorliegenden Verfahren vielmehr erst nach Einholung eines Sachverständigengutachtens zu überzeugen vermocht. Die Angaben sind auch nicht bereits ihrer Form nach zu beanstanden.

25 b) Die Klage mit dem Antrag zu 1 b ist demnach unzulässig, weil eine Streichung der beanstandeten Angaben nur mit den im Patentgesetz vorgesehenen Rechtsbehelfen begehrt werden kann. Die Klage mit dem Antrag zu 2 ist

- sowohl mit dem Haupt- als auch mit dem Hilfsbegehren - unzulässig, weil das für das Feststellungsbegehren erforderliche Feststellungsinteresse fehlt. Für das mit diesem Antrag verfolgte Ziel, auf diesem Weg das Deutsche Patent- und Markenamt zur Mitwirkung an der Streichung der beanstandeten Angaben in der Patentschrift zu veranlassen, fehlt aus den dargelegten Gründen das Rechtsschutzbedürfnis. Dass die Klägerin aus anderen Gründen ein berechtigtes Interesse an der begehrten Feststellung hat, hat sie nicht dargelegt. Sie hat zwar ausgeführt, sie habe, falls die Herausgabe einer berichtigten Patentschrift "am Zusammenspiel der Justizzweige" scheitern sollte, ein zusätzliches Feststellungsinteresse, weil sie zur Abwehr der weiteren Folgen der herabsetzenden Äußerungen wenigstens ein Urteil müsse vorweisen können, das diese Herbsetzungen für rechtswidrig erkläre. Es ist aber nicht erkennbar, welche weiteren Folgen der beanstandeten Behauptungen damit gemeint sein sollen und inwiefern einem etwaigen Abwehrinteresse nicht schon mit dem dem Klageantrag zu 1 a zugrunde liegenden Abwehranspruch Rechnung getragen werden kann. Hinsichtlich der Geltendmachung etwaiger Schadensersatzansprüche besteht für einen auf die Rechtswidrigkeit der beanstandeten Behauptungen beschränkten Ausspruch gleichfalls kein Feststellungsinteresse. Da das Berufungsurteil schon aus den angeführten Gründen hinsichtlich der Verurteilung nach den Klageanträgen zu 1 b und 2 aufzuheben und die Klage insoweit als unzulässig abzuweisen ist, kommt es auf die insoweit weiter erhobenen Rügen der Revision nicht an.

26 2. Die Revision macht ferner mit Erfolg geltend, dass die Verurteilung der Beklagten nach dem Antrag zu 1 a keinen Bestand haben kann, weil der Klägerin insoweit kein Unterlassungsanspruch aus §§ 1, 14 UWG a.F., § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 8 UWG zusteht.

27 a) Mit dem Antrag zu 1 a ist die Klage zulässig, insbesondere fehlt ihr nicht das Rechtsschutzbedürfnis. Die Klägerin erstrebt insoweit die Unterlassung der Äußerung oder Verbreitung der beanstandeten Angaben im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs. Der Antrag bezieht sich also nicht (nur) auf ein patentamtliches Verfahren. Zwar sind die Äußerungen von der Beklagten in der Patentanmeldung und damit in einem behördlichen Verfahren zur Rechtsverfolgung aufgestellt worden. Die gebotene Berücksichtigung der Interessen der Klägerin, die am Patenterteilungsverfahren nicht beteiligt war, führt aber dazu, dass ihr nach Abschluss dieses Verfahrens nicht versagt werden kann, wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche jedenfalls insoweit geltend zu machen, als Unterlassung der beanstandeten Äußerungen (auch) außerhalb einer Patentanmeldung begehrt wird (vgl. dazu Bergmann in Harte/Henning, UWG, 2. Aufl., vor § 8 Rdn. 52; Bornkamm in Hefermehl/Köhler/Bornkamm aaO § 8 Rdn. 1.116; Piper in Piper/Ohly, UWG, 4. Aufl., § 8 Rdn. 98; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 9. Aufl., Kap. 19 Rdn. 18).

28 b) Die Klage ist insoweit jedoch unbegründet, weil hinsichtlich der Äußerung der beanstandeten Behauptungen außerhalb einer Patentanmeldung die für einen Unterlassungsanspruch erforderliche Begehungsgefahr nicht gegeben ist.

29 aa) Als eine einen Unterlassungsanspruch unter dem Gesichtspunkt der Wiederholungsgefahr (§ 8 Abs. 1 Satz 1 UWG) begründende Verletzungshandlung kommt nach dem Vorbringen der Klägerin nur die Angabe in der Beschreibung des deutschen Patents 43 32 545 der Beklagten in Betracht. Ein Unterlassungsanspruch, der auf das Verbot der (identischen) konkreten Verletzungshandlung gerichtet, also darauf beschränkt wäre, die beanstandeten Behauptungen nicht in einer Patentanmeldung zur Beschreibung einer Erfindung auf-

zustellen, könnte von der Klägerin aus den oben dargelegten Gründen nicht geltend gemacht werden. Die Ausschlusswirkung, die den Rechtsbehelfen des Patentgesetzes insoweit zukommt, greift nicht erst ein, wenn eine Patentanmeldung eingereicht wird. Die Sperrwirkung hat vielmehr auch zur Folge, dass der Patentsucher durch eine entsprechende Unterlassungsklage nicht schon an der Einreichung der beabsichtigten Patentanmeldung gehindert werden darf.

30 Das Unterlassungsbegehren der Klägerin nach dem Klageantrag zu 1 a ist allerdings nicht auf Behauptungen im Rahmen einer Patentanmeldung beschränkt, sondern ist darüber hinausgehend auf die Untersagung der beanstandeten Behauptungen im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs gerichtet. Soweit damit andere Handlungen als Angaben in einer Patentanmeldung erfasst sind, begründet die festgestellte und von der Klägerin allein vorgetragene konkrete Verletzungshandlung der Beklagten jedoch keine Wiederholungsgefahr, weil es sich bei Behauptungen in einer Patentanmeldung zum Zweck der Erteilung eines Patents und entsprechenden Angaben außerhalb des Patenterteilungsverfahrens im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs nicht um kerngleiche Verletzungshandlungen handelt. Die zulässige Verallgemeinerung des Unterlassungsanspruchs über die identische Verletzungshandlung hinaus ist aber auf die kerngleichen Handlungen beschränkt, in denen das Charakteristische der festgestellten konkreten Verletzungshandlung zum Ausdruck kommt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2007 - I ZR 60/05, GRUR 2008, 530 Tz. 23 = WRP 2008, 777 - Nachlass bei der Selbstbeteiligung, m.w.N.). Äußerungen im Rahmen einer Patentanmeldung unterscheiden sich schon deshalb charakteristisch von entsprechenden Behauptungen im (sonstigen) geschäftlichen Verkehr, weil sie aus den oben dargelegten Gründen besonderen rechtlichen Regelungen unterstellt sind.

31 bb) Der Patentanmelder verfolgt mit den Angaben, die er über die Nachteile vorbekannter Vorrichtungen im Rahmen der Beschreibung der von ihm zum Patent angemeldeten Erfindung macht, einen besonderen, durch das Patenterteilungsverfahren zu erklärenden Zweck. Ohne weitere Anhaltspunkte kann nicht davon ausgegangen werden, dass hinsichtlich dieser Behauptungen eine Erstbegehungsgefahr (§ 8 Abs. 1 Satz 2 UWG) außerhalb des Patenterteilungsverfahrens besteht. Solche zusätzlichen Anhaltspunkte lassen sich im Streitfall weder den Feststellungen des Berufungsgerichts noch dem Vorbringen der Klägerin entnehmen. Die Rechtsverteidigung der Beklagten im vorliegenden Verfahren begründet als solche keine Erstbegehungsgefahr (vgl. BGH, Urt. v. 31.5.2001 - I ZR 166/99, GRUR 2001, 1174, 1176 = WRP 2001, 1076 - Berühmungsaufgabe; Urt. v. 10.4.2003 - I ZR 291/00, GRUR 2003, 890, 892 = WRP 2003, 1217 - Buchclub-Kopplungsangebot). Die Beklagte hat sich damit verteidigt, sie beabsichtige nicht, die streitgegenständlichen Äußerungen außerhalb der Patentanmeldung im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.

32 III. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben (§ 563 Abs. 1 ZPO). Die Klage ist unter teilweiser Abänderung der landgerichtlichen Entscheidung insgesamt - hinsichtlich der Anträge zu 1 b und 2 als unzulässig, im Übrigen als unbegründet - abzuweisen.

33 Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm Pokrant Bergmann

Kirchhoff Koch

Vorinstanzen:
LG Dresden, Entscheidung vom 18.11.2005 - 45 O 390/03 -
OLG Dresden, Entscheidung vom 16.01.2007 - 14 U 2141/05 -