

„Fischdosendeckel“ – Keine Wettbewerbsklage gegen nachteilige Äußerungen in Patentschrift

Eigener Leitsatz:

Bei einer Patenterteilung muss der Antragsteller jeweils den aktuellen Stand der Technik anführen und für eine erfolgreiche Anmeldung gleichzeitig schlüssig erklären, dass seine eigene Erfindung etwaige Nachteile eines bereits bestehenden ähnlichen Patents umgeht oder besser löst. Der alte Patentinhaber kann gegen die Äußerungen über eventuelle Nachteile des alten Patents lediglich im Rahmen des Patenterteilungsverfahrens vorgehen. Eine Unterlassungsklage auf ordentlichem Gerichtsweg kann dieser nur dann anstreben, wenn der neue Patentinhaber die nachteiligen Äußerungen auch außerhalb des Patenterteilungsverfahrens zu machen beabsichtigt.

Bundesgerichtshof

Pressemitteilung Nr. 252/2009 zum Urteil vom 10.12.2009

Az.: I ZR 46/07

Ein Hersteller eines Produkts kann mit einer Klage vor den Wettbewerbsgerichten nicht erreichen, dass aus der Patentschrift eines für einen Konkurrenten erteilten Patents Angaben über angebliche Nachteile dieses Produkts gestrichen werden. Dies hat der u. a. für das Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs entschieden.

Die Beklagte, die wie die Klägerin Deckel für Fischdosen herstellt, meldete im September 1993 ein Patent für einen

Aufreißdeckel aus Blech für eine Dose an. In der Anmeldung gab sie, wie es im Patenterteilungsverfahren vorgeschrieben und üblich ist, den für dieses technische Gebiet bekannten Stand der Technik an. In diesem Zusammenhang benannte sie eine europäische Patentschrift und legte einzelne Nachteile des nach dieser Patentschrift von der Klägerin hergestellten Aufreißdeckels dar. Sodann beschrieb sie die durch ihre eigene Erfindung zu lösende Aufgabe: Es gehe darum, einen Aufreißdeckel zu schaffen, der die zuvor angeführten Nachteile des bekannten Deckels der Klägerin nicht aufweise. Das Patent wurde der Beklagten im Juni 2002 erteilt. Die Patentschrift wurde Ende 2003 veröffentlicht.

Die Klägerin hält die Angaben über die angeblichen Nachteile des von ihr hergestellten Aufreißdeckels in der Patentanmeldung der Beklagten für unzutreffend. Die Beklagte setze das Produkt der Klägerin daher in unzulässiger Weise herab und verstoße damit gegen § 4 Nr. 8 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Nach dieser Vorschrift ist die Behauptung nicht erweislich wahrer geschäftsschädigender Tatsachen über Mitbewerber unlauter. Mit ihrer Klage hat sie von der Beklagten verlangt, derartige Behauptungen zu unterlassen und durch Abgabe von entsprechenden Erklärungen gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der beanstandeten Angaben in der Patentschrift zu bewirken. Sie hat ferner der Bundesrepublik Deutschland den Streit verkündet, die – vertreten durch das Deutsche Patent- und Markenamt – dem Rechtsstreit auf Seiten der Beklagten beigetreten ist. Das Landgericht Dresden hat über die Richtigkeit der von der Klägerin beanstandeten Angaben Beweis durch Einholung eines Sachverständigengutachtens erhoben und der Klage sodann teilweise stattgegeben. Das Oberlandesgericht Dresden hat die Beklagte in vollem Umfang verurteilt. Der Bundesgerichtshof hat auf die Revision der Beklagten die vorinstanzlichen Entscheidungen aufgehoben und die Klage insgesamt abgewiesen.

Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs richtet sich die Frage, welche Angaben in die Fassung der Patentanmeldung aufzunehmen sind, aufgrund deren das Patent erteilt worden ist und die als Bestandteil der Patentschrift veröffentlicht werden, ausschließlich nach den für die Patenterteilung geltenden Rechtsvorschriften des Patentgesetzes. Rechtsstreitigkeiten darüber sind in den dafür nach dem Patentgesetz vorgesehenen Verfahren auszutragen. Eine Rechtsverfolgung vor den ordentlichen Gerichten ist mit den Erfordernissen eines sachgerechten, im Patentgesetz gesondert geregelten Patenterteilungsverfahrens nicht vereinbar. Eine Klage, mit der – wie im vorliegenden Rechtsstreit – 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. Soweit die Klägerin Unterlassung der beanstandeten Äußerungen auch außerhalb einer Patentanmeldung begehrt hat, hat der Bundesgerichtshof die Klage zwar für zulässig erachtet. Er hat sie aber als unbegründet abgewiesen. Die Klägerin hatte nicht vorgetragen, dass die Beklagte die nachteiligen Aussagen über das Produkt der Klägerin auch außerhalb des Patenterteilungsverfahrens zu machen beabsichtigte.

Vorinstanzen:

OLG Dresden – Urteil vom 16. Januar 2007 – 14 U 2141/05

LG Dresden – Urteil vom 18. November 2006 – 45 O 390/03