Verfahrensgang
OLG Dresden, Urt. vom 31.05.2016 – 14 U 247/15, IPRspr 2016-214
BGH, Urt. vom 02.10.2018 – X ZR 62/16, IPRspr 2018-260

Rechtsgebiete
Immaterialgüterrecht und Unlauterer Wettbewerb (bis 2019)

Rechtsnormen
Durchsetzungs-RL 2004/48/EG **Art. 6 f.**
EuGVVO 1215/2012 **Art. 66**
EUGVVO 44/2001 **Art. 22**; EUGVVO 44/2001 **Art. 24**
PatG **§ 140c**
ZPO **§ 39**; ZPO **§ 148**

Fundstellen

LS und Gründe
GRUR-RR, 2016, 313

nur Leitsatz
GRURPrax, 2016, 380, mit Anm. *Rauh*

Permalink
https://iprspr.mpipriv.de/2016-214

Lizenz
Copyright (c) 2024 Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht
Dieses Werk steht unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz.

zum Schutzlandprinzip außerdem BGH, Urt. vom 29.7.2009 – I ZR 169/07, GRUR 2010, 239 Rz. 44 = WRP 2010, 384 [BTK]; Urt. vom 8.3.2012 – I ZR 75/10[3], GRUR 2012, 621 Rz. 34 = WRP 2012, 716 [OSCAR]; *Büscher-Dittmer-Schiwy*, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rz. 67; *Ströbele-Hacker*, MarkenG, 11. Aufl., § 14 Rz. 66)."

213. *Die von Amts wegen zu prüfende internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte bei einem Streit um die Verletzung einer Unionsmarke ergibt sich hinsichtlich einer in Deutschland ansässigen Beklagten gemäß Art. 97 I der VO (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Unionsmarke vom 26.2.2009 (ABl. Nr. L 78/1; alte Fassung) aus deren inländischem Sitz und hinsichtlich einer in der Schweiz ansässigen Beklagten gemäß Art. 97 II der VO (EG) Nr. 207/2009 aus dem Sitz der Klägerin im Inland. [LS der Redaktion]*

OLG München, Urt. vom 28.4.2016 – 6 U 1576/15: GRUR-RR 2016, 336; WRP 2016, 1422. Leitsatz in GRURPrax 2016, 379 mit Anm. *Sakowski*.

Die Revision wurde vom BGH unterdessen zurückgewiesen (I ZR 110/16).

214. *Ein rechtliches Interesse an einer alsbaldigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses liegt vor, wenn dem Recht oder der Rechtsposition des Klägers eine gegenwärtige Gefahr der Ungewissheit droht und das erstrebte Urteil geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen. Eine solche Gefahr ist jedenfalls zu bejahen, wenn sich der Beklagte eines Anspruchs (hier: Verletzung eines französischen Patents) gegen den Kläger berühmt. Der Antrag auf ein patentrechtlichen Besichtigungsverfahrens stellt kein Berühmen dar.*

Es liefe den Prinzipien eines Besichtigungsverfahrens und damit Grundsätzen der Enforcement-Richtlinie – Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vom 29.4.2004 (ABl. Nr. L 195/16) – zuwider, wenn schon mit der Einleitung des Verfahrens und Vortrag der Beteiligten die Gefahr einer negativen Feststellungsklage drohte. Dies wäre kaum mit dem Grundsatz effektiven Rechtschutzes vereinbar. [LS der Redaktion]

OLG Dresden, Urt. vom 31.5.2016 – 14 U 247/15: GRUR-RR 2016, 313. Leitsatz in GRURPrax 2016, 380 mit Anm. *Rauh*.

[Die Nichtzulassungsbeschwerde ist unter dem Az. X ZR 62/16 beim BGH anhängig.]

Die Kl. geht im Wege einer negativen Feststellungklage gegen die beklagte, in Frankreich ansässige Patentinhaberin vor.

Das LG hat mit Urteil vom 3.2.2015 der Klage stattgegeben. Die darlegungs- und beweisbelastete Bekl. habe eine Verletzung ihres französischen Patents (betr. Verfahren zur Herstellung von Schneckenköder) durch die Produktion der Kl. in Deutschland nicht ausreichend dargelegt.

Hiergegen wendet sich die Berufung der Bekl.

Aus den Gründen:

„II. Die zulässige Berufung der Bekl. hat in der Sache Erfolg. Das Feststellungsbegehren der Kl. ist unzulässig.

---

[3] IPRspr. 2012 Nr. 228.

I. Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte ist jedenfalls kraft rügeloser Einlassung der Bekl. vor dem LG Leipzig begründet.

Die Zuständigkeit kraft rügeloser Einlassung bestimmt sich im Hinblick auf die Bekl. mit Sitz in Frankreich nach Art. 24 Satz 1 EuGVO, der hier nach Art. 66 VO (EU) Nr. 1215/2012 anwendbar ist, weil das Verfahren vor dem 10.1.2015 begonnen hatte. Danach wird ein Gericht eines Mitgliedstaats, sofern es nicht bereits nach anderen Vorschriften der Verordnung zuständig ist, zuständig, wenn sich der Beklagte vor diesem Gericht auf das Verfahren einlässt, ohne den Mangel der Zuständigkeit zu rügen, und keine anderweitige ausschließliche Zuständigkeit begründet ist. Von einer Einlassung auf das Verfahren ist auszugehen, wenn der Beklagte die Zuständigkeitsrüge nicht spätestens in der Stellungnahme erhebt, die nach dem innerstaatlichen Prozessrecht als das erste Verteidigungsvorbringen vor dem angerufenen Gericht anzusehen ist. Vor den deutschen Zivilgerichten ist danach im Gegensatz zu § 39 ZPO und der daran ansetzenden Auffassung der Bekl. keine Einlassung zur Hauptsache erforderlich; zuständigkeitsbegründend ist bereits eine rügelose Einlassung in der Klageerwiderung (BGH, NJW 2015, 2667 m.w.N.)[1].

Im Streitfall sind demnach die deutschen Gerichte mit Eingang der Klageerwiderung der Bekl. vom 21.2.2012 zuständig geworden. In dieser hat die Bekl. insbesondere das Vorliegen des Feststellungsinteresses in Abrede gestellt, ohne die internationale Zuständigkeit des angerufenen Gerichts zu beanstanden. Eine anderweitige ausschließliche Zuständigkeit gemäß Art. 22 EuGVO besteht nicht. Die erstmals im Schriftsatz vom 11.5.2012 erhobene Rüge hat die bereits begründete Zuständigkeit nicht mehr beseitigen können.

II. Es fehlt jedoch an dem für die Erhebung der negativen Feststellungsklage nach § 256 ZPO erforderlichen besonderen Feststellungsinteresse der Kl., durch gerichtliche Entscheidung alsbald festzustellen, dass ihrer Produktion von Schneckenködern keine Ansprüche der Bekl. wegen Patentverletzung entgegenstünden.

Ein rechtliches Interesse an einer alsbaldigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses liegt vor, wenn dem Recht oder der Rechtsposition des Klägers eine gegenwärtige Gefahr der Ungewissheit droht und das erstrebte Urteil geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen (st. Rspr., vgl. BGH, Urt. vom 12.7.2011 – X ZR 56/09, GRUR 2011, 995 Rz. 15 [Besonderer Mechanismus]; Urt. vom 27.10.1998 – X ZR 92/96, NJW 1999, 430, 432; jew. m.w.N.). Eine solche Gefahr ist jedenfalls dann zu bejahen, wenn sich der Beklagte eines Anspruchs gegen den Kläger berühmt. Dafür ist nicht notwendigerweise erforderlich, dass der Beklagte behauptet, bereits eine durchsetzbare Forderung gegenüber dem Kläger zu haben. Dessen Rechtsstellung ist schon dann schutzwürdig betroffen, wenn geltend gemacht wird, aus dem bestehenden Rechtsverhältnis könne sich unter bestimmten Voraussetzungen, deren Eintritt noch ungewiss ist, ein Anspruch gegen ihn ergeben. Demgegenüber enthält die bloße Ankündigung, unter bestimmten Voraussetzungen in eine Prüfung einzutreten, ob ein Anspruch gegen den Kläger besteht, noch keinen ernsthaften hinreichend bestimmten Eingriff in dessen Rechtssphäre, der ein alsbaldiges Interesse an gerichtlicher Klärung eines Rechtsverhältnisses der Parteien zu begründen vermag (BGH, IX ZR 38/91, NJW 1992, 436, 437).

Im Streitfall ist der Klageantrag dahin auszulegen, festzustellen, dass die Kl. bei

[1] IPRspr. 2015 Nr. 227.

ihrer Produktion von Schneckenködern nicht von den Verfahrensschritten nach dem Patentanspruch 1 des beim französischen Patentamt unter der Registriernummer FR 01 071 48 eingetragenen Patents der Bekl. Gebrauch macht und der Bekl. deshalb auch kein Unterlassungsanspruch gegen die Kl. dagegen zusteht, dass die Kl. von ihr hergestellte Schneckenköder in der Republik Frankreich anbietet oder dorthin ausführt. Für dieses Begehren fehlt das erforderliche Feststellungsinteresse.

1. Es steht zwischen den Parteien außer Streit, dass die Bekl. sich vorgerichtlich nicht eines Anspruchs gegen die Kl. berühmt hat. Zu einer schriftlichen Kommunikation, insbesondere einer Berechtigungsanfrage, Schutzrechtsverwarnung oder Geltendmachung eines Anspruchs, ist es vorgerichtlich nicht gekommen.

2. Im Antrag auf Einleitung des selbständigen Beweisverfahrens liegt keine Berühmung (OLG Dresden, JW 1929, 519; *Wieczorek-Schütze-Assmann*, ZPO, 4. Aufl., § 256 Rz. 138; *Stein-Jonas-Roth*, ZPO, 22. Aufl., § 256 Rz. 60). Dies gilt auch für das Besichtigungsverfahren (LG Leipzig – O 1779/11), worüber zwischen den Parteien Einigkeit besteht. Das Besichtigungsverfahren ergänzt das selbständige Beweisverfahren um die Anordnung, die Besichtigung zu dulden, und um Regelungen zur Aushändigung des Gutachtens an den Antragsteller.

Mit Hilfe einer Besichtigungsverfügung kann der Patentinhaber einem begründeten Verdacht, ob eine Patentverletzung vorliegt, nachgehen. Die Besichtigung soll gerade auch demjenigen offenstehen, der sich erst Gewissheit über das Vorliegen eines Anspruchs verschaffen will (für § 809 BGB: BGHZ 150, 377, 384 Rz. 24 [Faxkarte]). Dies gilt auch für § 140c PatG, der Art. 6 und 7 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vom 29.4.2004 (ABl. Nr. L 195/16) umsetzt ...

Die Möglichkeit, Gewissheit zu erlangen, würde unterlaufen, falls in der Antragstellung eine Berühmung mit der Folge zu sehen wäre, dass dem Besichtigungsschuldner das für eine negative Feststellungsklage erforderliche Feststellungsinteresse zukäme. Der zugrunde liegende Verdacht kann sich infolge der Besichtigung nicht bestätigen, die anspruchsbegründende Tatsache nicht vorliegen. Muss der Antragsteller deshalb ex ante mit einer negativen Feststellungsklage rechnen, kann ihn dies von der erstrebten Sachaufklärung und Beweissicherung abhalten – und zwar selbst dann, falls sich ex post herausstellen würde, dass tatsächlich eine Rechtsverletzung vorliegt. Dies gilt erst recht angesichts des Umstands, dass die negative Feststellungsklage den Beklagten wegen der ihn treffenden Darlegungs- und Beweislast zu substanziiertem Vorbringen bzw. zügiger Beweisführung zwingt. Der Besichtigungsgläubiger ginge im Hinblick auf ein kostenpflichtiges Unterliegen Risiken ein, die das Bedürfnis nach Gewissheit zurücktreten lassen könnten.

Dies liefe dem Zweck der RL 2004/48/EG und ihrer Umsetzung zuwider, mit denen die Rechte des Schutzrechtsinhabers besonders gestärkt werden sollten (vgl. BR-Drucks. aaO S. 56). Hierzu dienen insbes. die Möglichkeiten zur Besichtigung ...

3. Ohne Erfolg stellt die Kl. auf Verletzungsbehauptungen der Bekl. im Besichtigungsverfahren ab (LG Leipzig – 5 O 1779/11).

a) Stellt der Antrag auf Durchführung eines Besichtigungsverfahrens keine Berühmung dar (s.o. 2.), so muss – soll dies nicht unterlaufen werden – aus denselben Gründen auch in einem solchen Besichtigungsverfahren sachgerecht vorgetragen werden können. Dies gilt insbes. für die Anspruchsvoraussetzungen nach § 140c PatG.

Eingangsvoraussetzung für den Besichtigungsanspruch nach § 140c PatG ist die Wahrscheinlichkeit einer Schutzrechtsverletzung. Obgleich der Sachverhalt und eine Rechtsverletzung noch nicht festzustehen brauchen, erfordert eine Besichtigung doch konkrete Anhaltspunkte, die die Möglichkeit einer Rechtsverletzung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nahe legen (BGH, GRUR 2013, 316 Rz. 22 [Rohrmuffe]; *Kühnen*, Hb. der Patentverletzung, 7. Aufl., Rz. 366) ...

b) Mit den Verletzungsbehauptungen im Besichtigungsverfahren mag die Bekl. dem Wortlaut nach eine Bestandsbehauptung der von der Kl. verneinten Rechtslage erklärt haben. Prozessvortrag ist jedoch so auszulegen, wie es nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig und interessengerecht ist.

Der Vortrag der Bekl. zur Einleitung des Besichtigungsverfahrens ist deshalb dahin auszulegen, dass eine Rechtsverletzung nicht feststehe; andernfalls hätte der Antrag als unzulässig abgewiesen werden müssen, weil keine Verdachtslage, sondern aus Sicht der Bekl. Gewissheit bestünde. So haben auch das LG und die Kl. den Vortrag der Bekl. im Besichtigungsverfahren zu Recht nicht verstanden. Der Senat hat in seinem Berufungsurteil vom 7.2.2012 (14 U 1749/11) darauf abgestellt, dass die Bekl. nicht einmal die erforderliche Wahrscheinlichkeit einer Patentverletzung nach französischem Recht dargelegt und glaubhaft gemacht habe ...

4. Die negative Feststellungsklage wird während des Besichtigungsverfahrens auch unzulässig erhoben, falls eine Entscheidung im Feststellungsprozess von den im Besichtigungsverfahren streitigen Fragen abhängt. Das Gericht hat dann das Klageverfahren entspr. § 148 ZPO auszusetzen. Der Feststellungsanspruch kommt damit ohnehin erst nach Beendigung des Besichtigungsverfahrens zur Entscheidung. Die vorzeitige Erhebung erweist sich deshalb als zwecklos und unstatthaft (vgl. zur Streitverkündung RGZ 82, 170, 174).

So liegt der Fall auch hier. Nachdem das Besichtigungsverfahren am 20.6.2011 beantragt und das Gutachten vom 20.11.2011 erstellt war, machte die Kl. die Feststellungsklage am 9.12.2011 anhängig. Das selbständige Beweisverfahren dauerte wegen der umstrittenen Aushändigung des Gutachtens und seiner Ergänzung fort, so dass das Klageverfahren mit Beschluss des LG vom 1.10.2013 bis zur Beendigung des selbständigen Beweisverfahrens ausgesetzt wurde. Das Klageverfahren nahm nach dem Kostenbeschluss des LG vom 5.5.2014 zum selbständigen Beweisverfahren durch Terminsverfügung vom 13.6.2014 seinen Fortgang ...

5. Die unzulässig erhobene Klage ist auch nicht in die Zulässigkeit hineingewachsen.

a) Zwar hat die Bekl. etwa in der Berufungsbegründung einen sich nach französischem Recht aus einer Patentverletzung ergebenden Anspruch behauptet. Dies erfolgte aber erst, nachdem das LG der Klage mangels schlüssig dargelegter Patentverletzung stattgegeben hatte. Der Bekl. kann es nicht verwehrt sein, der Klage nicht nur im Rahmen der Zulässigkeit, sondern auch der Begründetheit entgegenzutreten. Andernfalls würde sie unzumutbar in ihrer Äußerungsfreiheit eingeengt und ihrer Prozessrechte beschnitten. Erst recht gilt dies dann, wenn das Gericht – wie hier das LG – die Zulässigkeitsbedenken nicht teilt.

So hat die Bekl. zur Patentverletzung im erstinstanzlichen Klageverfahren erst vorgetragen, als das LG darauf hingewiesen hatte, dass es zur Begründetheit der negativen Feststellungsklage verhandeln werde ... Der Vortrag der Bekl. hierzu mit Schriftsatz vom 24.10.2014 enthielt die Aussage, dass ‚vor diesem Hintergrund' die

Kl. das französische Patent der Bekl. verletze' und die Beklagte nach französischem Patentrecht verlangen könne, ‚dass die Klägerin es unterlässt, ihre patentverletzenden Waren nach Frankreich zu importieren und dort auf dem Markt anzubieten'.

Würde ein solcher Vortrag zur Unbegründetheit der Klage deren Zulässigkeit herbeiführen, bliebe der Bekl. nur, sich durch Anerkenntnis, Verzicht oder Versäumnisurteil verurteilen zu lassen. In der Konsequenz des von ihr aus Beweisnot eingeleiteten Besichtigungsverfahrens läge es dann unvermeidlich, eventueller Ansprüche rechtskräftig verlustig zu gehen. Dies würde den Zweck des Besichtigungsverfahrens konterkarieren. Zudem wiegt dies umso schwerer, als sich die Bekl. solcher Ansprüche nicht berühmt hatte. Sie würde damit auf etwas verzichten, was sie nicht für sich in Anspruch genommen hat.

b) Hinzu kommt, dass die Bekl. den von ihr angesprochenen ‚Hintergrund' ihres Vortrags zuvor aufgezeigt hatte: Er erfolgte bereits erstinstanzlich ausschließlich zum Zwecke der Rechtsverteidigung. In zweiter Instanz hat sie dies mehrfach klargestellt. Dadurch wurde eine eventuelle Gefahr oder Unsicherheit für die Kl. derart gemindert, dass eine Berühmung nicht vorliegt."

215. *Ist die Schutzentziehung einer international registrierten Marke für Deutschland streitig (§§ 115 I, 51 I, 9 I Nr. 2 MarkenG), so handelt es sich um eine Klage, die die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand hat gemäß Art. 22 Nr. 4 EuGVO alter Fassung. Eine solche Klage muss vor den Gerichten des Vertragsstaats erhoben werden, für dessen Hoheitsgebiet der Schutz entzogen werden soll (hier: Deutschland). [LS der Redaktion]*

BGH, Urt. vom 2.6.2016 – I ZR 75/15: MDR 2017, 103; GRUR 2017, 75; WRP 2017, 74. Bericht in GRURPrax 2017, 11.

216. *Bei Mediendelikten bestimmt sich der Handlungsort gemäß Art. 40 I 1 EGBGB nach dem Sitz des Unternehmens als Ort der Verhaltenszentrale beziehungsweise nach dem Erscheinungsort. Erfolgt die Veröffentlichung mittels des Internets ist im Hinblick auf den Autor beziehungsweise denjenigen, der die Veröffentlichung veranlasst, derjenige Ort als Handlungsort anzusehen, an dem die angegriffenen Informationen ins Netz eingespeist werden.*

Ist bei der Frage der Universalsukzession der Geldentschädigungsansprüche wegen einer Persönlichkeitsrechtsverletzung der verstorbene Kläger staatenlos, ist das nach Art. 25 I EGBGB alter Fassung in Bezug genommene Personalstatut nach den dafür bestehenden Regeln zu bestimmen. Nach Art. 5 II EGBGB kommt deutsches Recht zur Anwendung, wenn der staatenlose verstorbene Kläger im Zeitpunkt seines Todes entweder einen gewöhnlichen Aufenthalt oder, mangels des Bestehens eines gewöhnlichen Aufenthalts, seinen (schlichten) Aufenthalt in Deutschland hatte. [LS der Redaktion]

OLG Düsseldorf, Urt. vom 10.6.2016 – I-16 U 89/15: Unveröffentlicht.

[Das vorgehende Urteil des LG Düsseldorf vom 15.4.2015 – 12 O 341/11 – wurde bereits im Band IPRspr. 2015 unter der Nr. 138 (LS) berücksichtigt.]