

I-2 W 8/14
4b O 157/12
LG Düsseldorf



OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESCHLUSS

In dem Rechtsstreit

Klägerinnen und Beschwerdeführerinnen,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte –

g e g e n

Beklagte und Beschwerdegegnerin,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte

hat der 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Dr. T. Kühnen, den Richter am Oberlandesgericht Fricke und den Richter am Landgericht Thomas am 20. März 2014

b e s c h l o s s e n :

I.

Die sofortige Beschwerde der Klägerinnen gegen den Kostenbeschluss der 4b. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 9. Januar 2014 wird zurückgewiesen.

II.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens haben die Klägerinnen jeweils zur Hälfte zu tragen.

III.

Der Beschwerdewert entspricht der Summe der in erster Instanz angefallenen Kosten.

Gründe:

Die gegen die Kostenentscheidung des Landgerichts gerichtete sofortige Beschwerde der Beklagten ist gemäß §§ 91 a Abs. 2 Satz 1, 574 ZPO statthaft und auch ansonsten zulässig. Sie hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Im Ergebnis zu Recht hat das Landgericht den Klägerinnen die Kosten des Rechtsstreits auferlegt.

I.

Nachdem die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt haben, ist unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen allein noch über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden (§ 91 a Abs. 1 ZPO). Diese Entscheidung hat dahin zu ergehen, dass die Kosten des Rechtsstreits den Klägerinnen zur Last fallen.

1.

Im Allgemeinen ist diejenige Partei zur Kostentragung verpflichtet, die hinsichtlich des erledigten Begehrens im Rechtsstreit voraussichtlich unterlegen wäre. Dies sind vorliegend die Klägerinnen, weil die von ihnen erhobene Feststellungsklage von Anfang an unzulässig war. Die Klägerinnen haben nämlich kein rechtliches Interesse im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO an der begehrten Feststellung gehabt.

a)

§ 256 Abs. 1 ZPO sieht vor, dass auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses Klage nur dann erhoben werden kann, wenn der Kläger ein „rechtliches Interesse“ daran hat, dass das Rechtsverhältnis durch richterliche Entscheidung alsbald festgestellt wird. Das rechtliche Interesse im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO ist Sachurteilsvoraussetzung und daher in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen (BGHZ 18, 98, 105 f. = NJW 1955, 1513; BGH GRUR 2007, 805, 806 – Irreführender Kontoauszug; GRUR 2011, 1117, 1119 – ICE). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein rechtliches Interesse an einer alsbaldigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses zu bejahen, wenn dem Recht oder der Rechtsposition des Klägers eine gegenwärtige Gefahr der Ungewissheit droht und das erstrebte Urteil geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen (vgl. BGH, NJW 1992, 436, 437; NJW 1995, 2032, 2033; NJW 1999, 430, 432; NJW 2010, 1877, 1878; GRUR 2011, 995, 996 – Besonderer Mechanismus). Eine solche Gefahr ist dann zu bejahen, wenn sich der Beklagte eines Anspruchs gegen den Kläger berührt (BGH GRUR 2011, 995, 996 – Besonderer Mechanismus). 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 (BGH, NJW 1992, 436; GRUR 2011, 995, 996 – Besonderer Mechanismus). Das schutzwürdige Interesse an der Feststellung des Nichtbestehens einer Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts ergibt sich bei einer Abmahnung ohne Weiteres aus dem darin ausgesprochenen Verletzungsvorwurf und der hiermit verbundenen Anspruchsberühmung (vgl. LG Düsseldorf, Entscheidungen 1997, 20 – Neues Herstellungsverfahren; Kühnen Hdb. der Patentverletzung, 6. Aufl., Rdnr. 1712 u. 1713). Eine Abmahnung oder Verwarnung aus dem Schutzrecht ist für das Interesse an der Feststellung, dass dem Schutzrechtsinhaber keine Ansprüche aus einem gewerblichen Schutzrecht zustehen, aber keine notwendige Voraussetzung. Es genügt, dass sich der Rechtsinhaber eines Anspruchs aus dem Schutzrecht berührt (BGH, GRUR 2011, 995, 996 – Besonderer Mechanismus). Für die Berühmung ist hierbei nicht entscheidend, welche rechtlichen Schritte der Schutzrechtsinhaber angedroht hat, sondern welche materiell-rechtlichen Ansprüche er für sich in Anspruch genommen hat (vgl. BGH, GRUR 2011, 995, 997 – Besonderer Mechanismus).

b)

Im Streitfall hat sich die Beklagte gegenüber den Klägerinnen ausdrücklich keiner patentrechtlicher Verbotensrechte oder sonstigen Ansprüche aus dem *deutschen* Teil des europäischen Patents 1 392 575 (Anlage K 10; nachfolgend: Klagepatent) berührt. Weder hat sie die Klägerin wegen einer (drohenden) Verletzung des deutschen Teils des Klagepatents durch das Anbieten und/oder den Vertrieb der Verschlussvorrichtung „AV-3“ in der Bundesrepublik Deutschland abgemahnt noch hat sie gegenüber den Klägerinnen explizit geltend gemacht, dass diese den deutschen Teil des Klagepatents mit dieser Verschlussvorrichtung verletzen bzw. im Falle einer Benutzungsaufnahme in der Bundesrepublik Deutschland verletzen würden. Auf die Schreiben der Klägerin zu 1. vom 26.06.2012 (Anlage K 1/1a) und 05.07.2012 (Anlage K 2/2a) hat die Beklagte mit Schreiben vom 26.07.2012 (Anlage K 3/3a) lediglich mitgeteilt, dass sie derzeit keinen Grund sehe, zu möglichen künftigen Handlungen Stellung zu nehmen sowie zur Überprüfung und Einschätzung einer abstrakten Verletzungsfrage in Deutschland viel Zeit und Geld in deutsche Anwälte zu investieren. Auch auf das weitere Schreiben der Klägerin zu 1. vom 23.07.2013 (Anlage K 27) hat sie mit Schreiben vom 29.07.2013 nur geantwortet, dass eine inhaltliche Stellungnahme zu der Anfrage der Klägerin zu 1. nicht erfolgen wird.

3.

Zwar bedarf es nicht unbedingt einer ausdrücklichen Berühmung des potenziellen Gläubigers (BGH GRUR 2009, 83, 84 – Ehrensache). Das Feststellungsinteresse kann prinzipiell auch aus einer konkludenten Berühmung des Schutzrechtsinhabers herzuleiten sein (vgl. Senat, Mitt 2000, 369 – Human-Interferon-alpha; LG Düsseldorf, InstGE 3, 153, 157 – WC-Erfrischer, bestätigt durch Senat, Urteil vom 12.05.2005 – I-2 U 67/03, BeckRS 2008, 05162; Kühnen, a.a.O., Rdnr. 1717). Auch dafür fehlt es im Streitfall jedoch an einer tragfähigen Grundlage.

a)

Für die Annahme einer konkludenten Berührung bedarf es eines Verhaltens des Schutzrechtsinhabers, das aus der objektivierten Sicht des Feststellungsklägers den eindeutigen Schluss darauf zulässt, dass der Schutzrechtsinhaber sich ihm gegenüber (unausgesprochen) eines Anspruchs aus seinem Schutzrecht berührt. Hierfür müssen besondere Umstände vorliegen.

aa)

So reichen z.B. eine Berechtigungsanfrage oder ein bloßer Hinweis auf ein Schutzrecht grundsätzlich nicht aus. Eine solche Anfrage bzw. ein solcher Hinweis enthält nämlich noch keinen ernsthaften und hinreichend bestimmten Eingriff in die Rechtssphäre des Feststellungsklägers, der ein alsbaldiges Interesse an gerichtlicher Klärung eines Rechtsverhältnisses der Parteien zu begründen vermag (vgl. Kühnen, a.a.O., Rdnr. 1717). Entsprechendes gilt für die bloße Ankündigung, unter bestimmten Voraussetzungen in eine Prüfung einzutreten, ob ein Anspruch gegen den Feststellungskläger besteht (BGH, GRUR 2011, 995, 997 – Besonderer Mechanismus; NJW 1992, 436, 437).

Auch genügt es nicht, wenn der Patentinhaber auf die Anfrage des Feststellungsklägers, ob eine bestimmte Ausführungsform als unter dessen Schutzrecht fallend angesehen wird, nicht antwortet (LG Düsseldorf, Entscheidungen 1997, 20 – Neues Herstellungsverfahren; Kühnen, a.a.O., Rdn. 1717). Das gilt zunächst ohne jeden Zweifel, wenn zwischen den Beteiligten vor der Anfrage noch keine Rechtsbeziehungen bestanden haben, was typischerweise der Fall ist, wenn es darum geht, ob ein Wettbewerber den Vertrieb bestimmter Produkte aufnimmt, über deren patentverletzende Beschaffenheit er im Zweifel ist. Rein wirtschaftlich betrachtet mag eine frühzeitige gerichtliche Klärung der Verletzungsfrage für den Wettbewerber zwar von Interesse sein. Von ihr kann z.B. abhängen, ob er gewinnschmälernde Rückstellungen für etwaige spätere Verletzungsansprüche bilden muss. Dennoch ist es alleinige Sache jedes Konkurrenten, vor Aufnahme von Benutzungshandlungen die Schutzrechtssituation in eigener Verantwortung, auf eigene Kosten und auf sein alleiniges Risiko hin zu klären; der Schutzrechtsinhaber kann dafür nicht herangezogen werden. Genau das würde aber in einer gegebenenfalls unübersehbaren Vielzahl geschehen, wenn der Schutzrechtsinhaber gehalten wäre, sich auf jede Anfrage eines am Vertrieb möglicherweise patentgemäßer Gegenstände Interessierten fundiert zur Verletzungsfrage zu äußern. Konsequenz einer derartigen Verpflichtung des Schutzrechtsinhabers wäre letztlich, dass sein Betrieb durch eine Vielzahl derartiger Anfragen vom Konkurrenten erheblich behindert werden könnte. Da der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts schwierige technische Sachverhalte und patentrechtliche Äquivalenz- oder sonstige Rechtsprobleme oft nicht aus eigener Kenntnis beurteilen kann, müsste er in vielen Fällen zudem die Kosten für Sachverständigengutachten und rechtliche Beratung aufbringen. Angemessen ist es dagegen, demjenigen, der ein Produkt auf den Markt bringen will,

das Risiko einer Patentverletzung durch den betreffenden Gegenstand aufzubürden. Denn er allein zieht auch den Gewinn aus der Herstellung und/oder dem Vertrieb des betreffenden Erzeugnisses (LG Düsseldorf, Entscheidungen 1997, 20, 24 – Neues Herstellungsverfahren).

Eine Erklärungspflicht besteht auch dann nicht, wenn der Patentinhaber den Feststellungskläger vor der Anfrage bereits wegen Patentverletzung in Anspruch genommen hatte und die Anfrage eine Abwandlung betrifft, mit der der Verletzer glaubt, den Schutzbereich des Patents verlassen zu haben (LG Düsseldorf, Entscheidungen 1997, 20, 24 – Neues Herstellungsverfahren; Kühnen, a.a.O., Rdn. 1717; vgl. dazu auch BGH, GRUR 2001, 1036 – Kauf auf Probe). Das Schweigen des Patentinhabers begründet keine konkludente Berühmung und sie rechtfertigt auch sonst kein Feststellungsinteresse. Zwar folgt aus dem Umstand, dass der Schutzrechtsinhaber nicht dazu verpflichtet ist, einem Wettbewerber auf Anfrage Auskunft darüber zu geben, ob er eine bestimmte Ausführungsform als Verletzung seines Patents ansieht, nicht schon, dass der anfragende Konkurrent kein „Interesse“ an der Feststellung hat, ob eine bestimmte Ausführungsform das in Rede stehende Schutzrecht verletzt. Für das nach § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse genügt indes nicht bereits jedwedes Interesse des Feststellungsklägers; dieser muss vielmehr ein berechtigtes und auch schutzwürdiges Interesse (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 30. Aufl., § 256 Rdnr. 7) haben. Erforderlich ist insoweit, dass die Rechtsstellung des Feststellungsklägers schutzwürdig betroffen ist, was nur dann der Fall wäre, wenn der Schutzrechtsinhaber verpflichtet wäre, sich auf Anfrage eines Wettbewerbers dazu zu äußern, ob er einen von diesem vertriebenen Gegenstand als Verletzung seines Patents ansieht. Hat sich der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts aber keines Anspruchs aus diesem berührt, besteht eine solche Verpflichtung nicht. Der anfragende Wettbewerber wird hierdurch nicht unzumutbar belastet oder benachteiligt, denn es fällt allein in seinen Risikobereich, ob er von der Lehre eines Patents Gebrauch macht oder nicht (LG Düsseldorf, Entscheidungen 1997, 20, 24 – Neues Herstellungsverfahren).

bb)

Zu erwägen kann allenfalls sein, ob ein Feststellungsinteresse in Fallkonstellationen zu bejahen ist, bei denen der Feststellungskläger vom Patentinhaber, gestützt auf eines von mehreren nationalen Teilen eines europäischen Patents wegen einer bestimmten Ausführungsform abgemahnt oder verklagt wird, die der Feststellungskläger auch in weiteren Geltungsbereichen des europäischen Patents vertriebt. Insoweit stellt sich die Frage, ob in der für den einen Schutzrechtsteil erfolgten Anspruchsberühmung (durch Abmahnung oder Klageerhebung) aus der maßgeblichen Sicht des Adressaten nicht zugleich stillschweigend auch die Behauptung liegt, dass für die anderen Schutzrechtsteile hinsichtlich der Anspruchslage nichts anderes gilt.

(1)

Abzulehnen ist eine solche Überlegung ohne weiteres dann, wenn die fraglichen Teile des europäischen Patents (z.B. aufgrund durchgeführter nationaler Beschränkungs- oder Nichtigkeitsverfahren) einen unterschiedlichen Anspruchswortlaut haben.

Gleiches gilt, wenn es lediglich um den Vorwurf einer äquivalenten Patentverletzung geht, weil die diesbezügliche Schutzbereichsbestimmung typischerweise von Besonderheiten der nationalen Rechtsprechung geprägt ist, so dass der in Bezug auf einen Schutzrechtsteil erhobene Vorwurf äquivalenter Verletzung im Allgemeinen nichts Verlässliches über einen Schutzrechtseingriff auch in einen anderen nationalen Schutzrechtsteil desselben europäischen Patents besagen kann (vgl. auch LG Düsseldorf, InstGE 3, 153, 158 f. – WC-Erfrischer, Senat, Urteil vom 12.05.2005 – I-2 U 67/03, BeckRS 2008, 05162).

Geht es hingegen bei wortgleichen Schutzrechtsteilen und identischen angegriffenen Ausführungsformen um die Kategorie wortsinngemäßer Benutzung, hat die Patentauslegung und Schutzbereichsbestimmung in sämtlichen Benennungsstaaten nach denselben rechtlichen Regeln (Art. 69 EPÜ) stattzufinden. Die Bejahung einer Verletzung in Bezug auf den einen, ausdrücklich abgemahnten oder eingeklagten Schutzrechtsteil bedeutet deswegen regelmäßig, dass mit denselben technischen und rechtlichen Erwägungen Ansprüche wegen Patentverletzung auch hinsichtlich der anderen parallelen Schutzrechtsteile anzunehmen sind (vgl. Senat, Mitt. 2000, 369 – Human-Interferon-alpha; Urteil vom 12.05.2005 – I-2 U 67/03, BeckRS 2008, 05162). Daraus wurde in der Vergangenheit – jedenfalls für den Fall, dass der Schutzrechtsinhaber einen Gegenstand sowohl aus zahlreichen ausländischen Anteilen eines europäischen Patents als auch aus seinen dieselbe Erfindung betreffenden nationalen außereuropäischen Patenten als schutzrechtsverletzend angreift – gefolgert, dass, wer in *einem* Benennungsstaat Verletzungsklage erhebt, sich damit im Zweifel stillschweigend entsprechender Ansprüche wegen Patentverletzung auch in den anderen Schutzstaaten, in denen es zu gleichgelagerten Vertriebshandlungen des Beklagten gekommen ist, berührt (vgl. Senat, a.a.O.). Vorausgesetzt ist dabei freilich, dass der Berühmende im Zeitpunkt seines die Berühmung ergebenden Verhaltens aus der Sicht des Adressaten um die anderenorts vorgefallenen Benutzungshandlungen weiß, in Bezug auf die eine stillschweigende Anspruchsberühmung angenommen werden soll. Der Schluss auf eine stillschweigende Berühmung verbietet sich demgegenüber, wenn die Schutzrechtslage in den einzelnen Benennungsstaaten unterschiedlich ist, z.B. deshalb, weil der eine nationale Teil, für den eine konkludente Berühmung in Frage steht, erstinstanzlich vernichtet ist, während die anderen Schutzrechtsteile noch unangetastet bestehen. Wegen der voneinander abweichenden Ausgangslage ist die Annahme einer für alle Schutzrechtsteile gleichermaßen geltenden Anspruchslage hier als unangebracht angesehen worden (Senat, Urteil vom 12.05.2005 – I-2 U 67/03, BeckRS 2008, 05162).

Abgesehen von den vorerwähnten Fallkonstellationen kann aber auch in anderen Fällen allein in der für den einen Schutzrechtsteil erfolgten Klageerhebung regelmäßig nicht zugleich die stillschweigende Behauptung des Schutzrechtsinhabers erblickt werden, dass für die anderen Schutzrechtsteile hinsichtlich der Anspruchslage gleiches gilt. Für die Berühmung kommt es nämlich nicht auf die objektive Rechtslage, sondern einzig darauf an, ob der Patentinhaber - subjektiv - bestimmte Ansprüche (zu Recht oder zu Unrecht) für sich in Anspruch nimmt. Mahnt er bloß wegen der Verletzung eines von mehreren ihm zustehenden inhaltsgleichen Schutzrechtsteilen ab oder erhebt er eine entsprechende Klage, so lässt Art. 69 EPÜ zwar darauf schließen, dass die objektive Anspruchslage in weiteren Schutzstaaten des Patents dieselbe ist. Das ändert aber nichts daran, dass der Kläger wegen der lediglich territorial beschränkt erfolgten Abmahnung/Klageerhebung dort keine materiellrechtlichen Ansprüche für sich reklamiert. Bei einem europäischen Patent handelt es sich eben nicht um ein einheitliches Schutzrecht, sondern um ein Bündel nationaler Patente. Der Gerichtshof der Europäischen Union betont dementsprechend in seiner Rechtsprechung, dass ein europäisches Patent, wie sich eindeutig aus Art. 2 Abs. 2 und Art. 64 Abs. 1 EPÜ ergibt, weiterhin dem nationalen Recht jedes der Vertragsstaaten, für die es erteilt worden ist, unterliegt und infolgedessen jede Klage wegen Verletzung eines europäischen Patents, wie Art. 64 Abs. 3 EPÜ zu entnehmen ist, anhand des einschlägigen nationalen Rechts zu prüfen ist, das in jedem der Staaten, für die das Patent erteilt worden ist, gilt (EuGH, GRUR 2007, 47, 48 – Roche Nederland u. a./Primus und Goldenberg; GRUR 2012, 1169, 1170 – Solvay).

Die Erhebung einer auf den einen Schutzrechtsteil eines europäischen Patents gestützten Klage begründet deshalb – entgegen der Auffassung der Klägerinnen – allein regelmäßig nur eine Anspruchsberühmung in Bezug auf diesen Teil, nicht aber auch in Bezug auf die anderen Schutzrechtsteile. Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn der Patentinhaber in dem von ihm angestrebten Prozess durch entsprechende Äußerungen zum Ausdruck bringt, dass er auch in dem Angebot und/oder Vertrieb des angegriffenen Gegenstandes durch den Verletzungsbeklagten in anderen Benennungsstaaten eine Verletzung seines europäischen Patents sieht.

(2)

Da Ansprüche immer nur gegenüber einer bestimmten Person als Schuldner bestehen, ist die Berühmung außerdem grundsätzlich personengebunden, d.h. sie betrifft stets nur denjenigen, der als Anspruchsgegner angesprochen ist. Die Erhebung einer Verletzungsklage gegen den Hersteller von Verletzungsprodukten begründet deshalb regelmäßig keine (konkludente) Anspruchsberühmung in Beziehung zu demjenigen Drittunternehmen, das die klagebefangenen Erzeugnisse vertreibt.

b)

Unter Anwendung dieser Rechtsgrundsätze hat sich die Beklagte im Streitfall gegenüber den Klägerinnen auch nicht konkludent eines Anspruchs aus dem deutschen Teil des Klagepatents berühmt und lässt sich ein Feststellungsinteresse auch nicht anderweitig begründen.

aa)

Dadurch, dass sie in der Türkei eine Klage wegen wortsinngemäßer und äquivalenter Verletzung des türkischen Teils des Klagepatents gegen die Bericap Kapak San. Ltd. Sti als Herstellerin der streitbefangenen Verschlussvorrichtung erhoben hat, bei welcher es sich – wie nachfolgend unterstellt werden kann – nach dem Vortrag der Klägerinnen um die hiesige Klägerin zu 2. handelt, hat sich die Beklagte keiner Verbotensrechte oder sonstiger Ansprüche aus dem deutschen Teil des Klagepatents berühmt. Hinsichtlich der Klägerin zu 1. muss dies schon deshalb gelten, weil diese nicht Partei des in der Türkei anhängigen Patentverletzungsrechtsstreits ist.

Aber auch gegenüber der Klägerin zu 2. hat sich die Beklagte durch die Erhebung der auf den türkischen Teil des Klagepatents gestützten Patentverletzungsklage in der Türkei keiner Ansprüche aus dem deutschen Schutzrechtsteil berühmt. Dies folgt bereits daraus, dass die Klägerinnen die streitbefangene Ausführungsform im Zeitpunkt der Einreichung der Klage in der Türkei noch gar nicht in der Bundesrepublik Deutschland angeboten und/oder vertrieben haben und zu diesem Zeitpunkt offenbar auch noch gar nicht die Absicht bestand, die in Rede stehende Verschlussvorrichtung auch in Deutschland zu vertreiben, der Beklagten eine solche Absicht jedenfalls aber nicht bekannt war. Die auf den türkischen Teil des Klagepatents gestützte Klage wurde von der Beklagten nämlich bereits im Jahre 2010 erhoben, wohingegen die Klägerin zu 1. die Beklagte erst mit anwaltlichem Schreiben vom 26.06.2012 (Anlage K 1/1a) darüber unterrichtet hat, dass sie momentan den Vertrieb und das Verkaufsangebot der streitbefangenen Verschlussvorrichtung in Deutschland vorbereitet. In der etwaigen bloßen Fortführung des allein im Bewusstsein in der Türkei begangener Benutzungshandlungen eingeleiteten und weiterhin allein den türkischen Schutzrechtsteil betreffenden Verfahrens in der Türkei kann schwerlich eine Berühmung auch in Bezug auf Ansprüche aus dem deutschen Teil des Klagepatents erblickt werden. Dass die Beklagte im weiteren Verlauf des in der Türkei anhängigen Verfahrens in irgendeiner Weise zum Ausdruck gebracht hat, dass die Klägerin zu 2. nunmehr mit der streitbefangenen Ausführungsform auch in der Bundesrepublik Deutschland ihr europäisches Patent verletzt oder dort eine solche Verletzung droht, ist weder dargetan noch ersichtlich.

bb)

Auch aus dem Umstand, dass die Beklagte auf die Schreiben der Klägerin zu 1. vom 26.06.2012 und 05.07.2012 sowie deren weiteres Anschreiben vom 23.07.2013 keine inhaltliche Stellungnahme abgegeben hat, lässt sich das für die

erhobene Feststellungsklage erforderliche Feststellungsinteresse nicht herleiten, weil die Beklagte – aus den angeführten Gründen – nicht verpflichtet war, auf die entsprechende Anfrage hin Auskunft darüber zu geben, ob sie die streitbefangene Verschlussvorrichtung (auch) als Verletzung des deutschen Teils des Klagepatents ansieht. Dass die Beklagte in der Türkei eine auf den türkischen Teil des Klagepatents gestützte Klage gegen die Klägerin zu 1. erhoben hatte, vermag hieran nichts zu ändern, weil hierin keine konkludente Berührung in Bezug auf den deutschen Teil des Klagepatents zu sehen war.

cc)

Die von den Klägerinnen in Bezug genommenen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs stehen dieser Beurteilung nicht entgegen.

Ein Feststellungsinteresse kann nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zwar bereits gegeben sein, wenn der Feststellungskläger befürchten muss, dass ihm der Beklagte auf Grund seines vermeintlichen Rechts ernstliche Hindernisse entgegensetzen werde, was dann bejaht wird, wenn der Beklagte mit einer nach Treu und Glauben zu erwartenden eindeutigen Erklärung zurückhält (BGHZ 69, 37, 46 = NJW 1977, 1637; GRUR 2009, 83, 84 – Ehrensache; NJW 2010, 1877, 1878). Im Entscheidungsfall war die Beklagte den Klägerinnen gegenüber aber auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer Treuepflicht (§ 242 BGB) gehalten, sich dazu zu erklären, ob sie einen Vertrieb der streitbefangenen Verschlussvorrichtung in Deutschland als Verletzung des deutschen Teils des Klagepatents beanstandet. Aus den vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fällen, in denen eine „Erklärungspflicht“ des Feststellungsbeklagten angenommen worden ist, ergibt sich nichts anderes.

In dem Fall BGHZ 69, 37 ging es um die Frage des Bestehens einer abgetretenen Forderung. Der Bundesgerichtshof befand, dass ein Interesse an der alsbaldigen Feststellung des Nichtbestehens einer Forderung auch gegenüber einem Zessionar bestehen kann, der sich zur Annahme der Zession bekennt, aber jegliche Stellungnahme zur Berechtigung des Anspruchs verweigert. Er bejahte deshalb im zu entscheidenden Fall ein Feststellungsinteresse. Ausschlaggebend hierfür war die Tatsache, dass sich bereits der Zedent vor der Abtretung ausdrücklich der streitigen Forderung berühmt hatte, die sich nunmehr gegebenenfalls in den Händen der Beklagten befand, die deren Unbegründetheit mit keinem Wort anerkannte, vielmehr im Rechtsstreit eine Stellungnahme bewusst vermied. Eine vergleichbarer Konstellation liegt hier nicht vor: Es gibt keine Rechtsvorgängerin der Beklagten, die sich gegenüber den Klägerinnen eines Anspruchs aus dem deutschen Schutzrechtsteil berühmt hat.

Die Entscheidung NJW 2010, 1877 ist – wie das Landgericht in seinem Nichtabhilfebeschluss vom 19.02.2014 zutreffend ausgeführt hat – ebenfalls nicht einschlägig. Dort ging es um die Frage des Feststellungsinteresses von Mietern

hinsichtlich im Mietvertrag enthaltener Formularbestimmungen über die Verpflichtung zur Vornahme von Schönheitsreparaturen. Auf eine Aufforderung der Feststellungskläger hatte sich der beklagte Vermieter nicht dazu erklärt, ob er von den Feststellungsklägern die Durchführung von Schönheitsreparaturen verlangen will. Der Bundesgerichtshof befand, dass die Feststellungskläger in ihrer Eigenschaft als Mieter eine solche Erklärung nach Treu und Glauben erwarten durften, weil der vom Beklagten verwendete Formularmietvertrag möglicherweise unwirksame Klauseln über ihre Verpflichtung zur Vornahme von Schönheitsreparaturen enthielt und die Feststellungskläger Dispositionen treffen mussten, wenn sie die Schönheitsreparaturen bei etwa bestehender Verpflichtung selbst durchführen wollten. Ausschlaggebend für die Bejahung des Feststellungsinteresses war hier, dass zwischen den Parteien ein mit Rechten und Pflichten verbundenes Mietvertragsverhältnis bestand und es um von dem Vermieter selbst gestellte Vertragsbedingungen ging, nach denen die Feststellungskläger zur Durchführung von Schönheitsreparaturen verpflichtet waren. Von einer entsprechenden oder vergleichbaren Konstellation kann hier keine Rede sein. Denn es fehlt an einem Vertrags- oder sonstigen Rechtsverhältnis zwischen den Parteien. Soweit die Beklagte die Klägerin zu 2. in der Türkei wegen Patentverletzung in Anspruch nimmt, besteht zwar – jedenfalls nach deutschem Zivilprozessrecht – ein Prozessrechtsverhältnis. Dieses mag die Prozessparteien im Sinne einer Sonderverbindung untereinander verknüpfen. Selbst wenn man annehmen wollte, dass hierdurch auch echte Parteipflichten begründet werden, so sind diese nur prozessualer Natur und auf den Prozess in der Türkei beschränkt, dessen Gegenstand allein der türkische Teil des Klagepatents ist.

Der Streitfall unterscheidet sich schließlich auch von der – ebenfalls nicht zum Patentrecht ergangenen – Entscheidung des VI. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs „Ehrensache“ (GRUR 2009, 83), in der es um die Zulässigkeit der Klage eines Theaterverlags auf Feststellung ging, dass der Inszenierung, Aufführung und Veröffentlichung eines Theaterstücks Persönlichkeitsrechte nicht entgegenstehen. In dem dortigen Fall wurde das für die Zulässigkeit der Feststellungsklage erforderliche Feststellungsinteresse bejaht, weil die Feststellungsklägerin als Inhaberin von Verwertungsrechten ein schützenswertes Interesse daran hatte, dass die durch ein „Vorgehen der Beklagten gegen einzelne Theater“ entstandene Unsicherheit bezüglich der Rechtsfrage beseitigt wird, ob das betreffende Theaterstück veröffentlicht werden darf und von den Bühnen, denen die Feststellungsklägerin die Verwertung der Urheberrechte übertragen hatte oder zukünftig übertragen konnte, ungehindert aufgeführt werden kann. Die dortige Feststellungsbeklagte war also – worauf das Landgericht in seinem Nichtabhilfebeschluss zutreffend hingewiesen hat – bereits gegen Theater in Deutschland vorgegangen. Im Unterschied hierzu ist die Beklagte wegen der streitbefangenen Verschlussvorrichtung weder gegen Abnehmer der Klägerinnen noch gegen sonstige Dritte aus dem deutschen Teil des Klagepatents vorgegangen. Außerdem sind die Klägerinnen auch keine Rechteinhaber.

2.

Der Beklagten sind die Kosten des Rechtsstreits auch nicht aus anderen Gründen aufzuerlegen. Da die von den Klägerinnen erhobene Feststellungsklage – wie ausgeführt – von Anfang an mangels eines Feststellungsinteresses unzulässig war, ist diese nicht erst infolge der von der Beklagten im Verhandlungstermin abgegebenen Erklärung unzulässig geworden. Auch sind die Beklagten nicht die mit dem Verhandlungstermin vor dem Landgericht verbundenen Kosten aufzuerlegen. Selbst wenn die Klägerinnen den Rechtsstreit im Falle einer früheren Erklärung der Beklagten bereits vor dem Verhandlungstermin für in der Hauptsache erledigt erklärt hätten, kann dies nicht zu einer Kostenbelastung der Beklagten führen, weil die Feststellungsklage aufgrund des fehlenden Feststellungsinteresses von Anfang an unzulässig gewesen ist.

II.

Die Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfahrens folgt aus §§ 91 Abs. 1, 100 Abs. 1 ZPO.

Die Festsetzung des Beschwerdewertes beruht auf § 3 ZPO.

Die Rechtsbeschwerde wird nicht zugelassen. Eine Rechtsbeschwerde gegen eine Kostenentscheidung gemäß § 91a ZPO darf nicht aus materiell-rechtlichen Gründen zugelassen werden, da es nicht Zweck einer solchen Kostenentscheidung ist, Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu klären oder das Recht fortzubilden, soweit es um Fragen des materiellen Rechts geht (BGH, NJW-RR 2004, 1219, 1220; NJW 2007, 1591, 1593; NJW-RR 2009, 425). Zu klärende prozessuale Fragen, die eine Zulassung der Rechtsbeschwerde rechtfertigen könnten, stellen sich im Streitfall nicht.

Dr. T. Kühnen
Vorsitzender Richter
am Oberlandesgericht

Fricke
Richter am
Oberlandesgericht

Thomas
Richter am
Landgericht