

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 10 W (pat) 21/06

Entscheidungsdatum: 20. Januar 2011

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: PatG § 34 Abs. 3 Nr. 4, §§ 49, 74; PatV § 10

„Aufreißdeckel“

In besonders gelagerten Ausnahmefällen, in denen ein sachlicher Zusammenhang der den Dritten betreffenden Angaben in der Beschreibung mit der Erfindung nicht erkennbar ist, sie auf der Hand liegend falsch sind oder sich als eine unzulässige Schmähung darstellen, kann eine Beschwerdeberechtigung des nicht am Erteilungsverfahren beteiligten Dritten gegen den Erteilungsbeschluss zu bejahen sein (im Anschluss an BGH, Urteil vom 10. Dezember 2009, I ZR 46/07, GRUR 2010, 253 - Fischdosendeckel). Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor.



BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 21/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Patent 43 32 545.9-27

(wegen Streichung von Angaben in der Patentschrift)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Januar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke, der Richterin Püschel und des Richters Professor Dr. Ensthaler

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin vom 24. Oktober 2003 wird als unzulässig verworfen.
2. Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten der weiteren Beteiligten.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Das ursprünglich als Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland (im folgenden: Beschwerdegegnerin) beim Verwaltungsgericht München eingereichte Rechtsmittel wurde durch dieses Gericht an das Bundespatentgericht verwiesen. Mit dem Rechtsmittel will die Beschwerdeführerin die Streichung einzelner Textstellen aus der deutschen Patentschrift 43 32 545 erreichen.

Das Patent 43 32 545 mit der Bezeichnung "Aufreißdeckel aus Blech für eine Dose" wurde am 24. September 1993 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet und mit Erteilungsbeschluss vom 25. Juni 2002 erteilt. Die Patenterteilung wurde am 23. Januar 2003 im Patentblatt veröffentlicht.

Die Patentinhaberin wurde vom Verwaltungsgericht München beigeladen und ist weitere Beteiligte am vorliegenden Verfahren.

Bereits im Erteilungsverfahren dieses Patents hatte die Beschwerdeführerin (u. a. mit Schriftsatz vom 8. Mai 2002) Einwendungen gegen Passagen in der Beschreibung erhoben und vorgetragen, die Patentanmeldung habe die Herabwürdigung des in der Beschreibung genannten europäischen Patents EP 0 236 736, aus dem heraus die damalige Anmelderin (weitere Beteiligte) verklagt worden war, zum Ziel. Die in einer Patentschrift enthaltenen Äußerungen zum Stand der Technik müssten sachlich vernünftig und vor allem zutreffend sein, was hier nicht der Fall sei. Folgende Aussagen in der Beschreibung seien nachweislich technisch unrichtig: „...Diese Versteifungsrippen werden jedoch durch die U-förmige Sicke unterbrochen, so dass dadurch auch entsprechend die durch sie erzielbare Versteifungswirkung weitgehend verlorengelht. ... Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass bei der Herstellung der vielen Sicken und damit verbundenen Verformungen Spannungen im Blech des Deckels auftreten, die zu unerwünschten Verwerfungen

im Blech führen“. In dem darauffolgenden Erteilungsbeschluss nahm die Prüfungsstelle in der Beschreibung bei der Darstellung der Nachteile des Gegenstands des europäischen Patents einige Relativierungen vor.

Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat es auf eine Eingabe der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 15. Juli 2002 abgelehnt, die Veröffentlichung der Patentschrift zu stoppen bzw. nur in abgeänderter Form zu veröffentlichen. Zur Begründung hat er ausgeführt, dass der Prüfer die beschriebenen Nachteile bereits in "kann"-Aussagen umgewandelt habe. Im übrigen würden die Adressaten von Patentliteratur die Angaben zum bekannten Stand der Technik auch nicht als herabwürdigende Kritik im Sinne einer unzulässigen Werbung betrachten.

Die Beschwerdeführerin hat daraufhin einen Antrag auf Erlass einer gegen die Beschwerdegegnerin gerichteten einstweiligen Verfügung beim Landgericht München gestellt, mit dem Antrag, die Veröffentlichung der Patentschrift mit den von ihr gerügten Textstellen zu untersagen. Der Rechtsstreit wurde vom Landgericht an das Verwaltungsgericht verwiesen und endete mit der Ablehnung des Antrags durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (Mitt. 2003, 400 = GRUR-RR 2003, 297). Eine hiergegen gerichtete Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen (Beschl. v. 3. 11. 2003, 1 BvR 1330/03).

Die von der Beschwerdeführerin ebenfalls betriebene und gegen die Patentinhaberin gerichtete Klage vor den Zivilgerichten, mit der sie die Patentinhaberin aus wettbewerbs- und deliktsrechtlichen Gründen zur Unterlassung und Beseitigung der angegriffenen Textstellen der Patentschrift verpflichten wollte, wurde vom Bundesgerichtshof zurückgewiesen (Urt. v. 10. 12. 2009, I ZR 46/07, GRUR 2010, 253 = Mitt. 2010, 88 - Fischdosendeckel).

Am 24. Oktober 2003 hat die Beschwerdeführerin beim Verwaltungsgericht München die hier verfahrensgegenständliche Klage (als Hauptsacheverfahren zu dem

vorangegangenen Verfügungsverfahren) gegen die Beschwerdegegnerin eingereicht und zunächst beantragt, der Beschwerdegegnerin die Veröffentlichung der Streitpatentschrift mit bestimmten Angaben zu verbieten. Nachdem die Streitpatentschrift am 24. Dezember 2003 veröffentlicht worden war, hat die Beschwerdeführerin die Unterlassungsklage in eine Folgenbeseitigungsklage, hilfsweise in eine Rechtswidrigkeitsfeststellungsklage, abgeändert. Das VG München hat den Rechtsstreit an das Bundespatentgericht verwiesen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist erfolglos geblieben (BayVGH, Beschl. vom 9. 1. 2006, 5 C 05.2633, Mitt. 2006, 127).

Die Beschwerdeführerin, die Fischdosendeckel nach einem ihr erteilten europäischen Patent EP 0 236 736 fertigt, begründet ihr Rechtsmittel im Wesentlichen damit, dass in der Patentschrift 43 32 545 ihr Produkt in unzulässiger Weise herabgewürdigt werde. Die in dieser Patentschrift behaupteten Nachteile der von der Beschwerdeführerin gefertigten Ausführungsform der Fischdosen seien unzutreffend. Die Beschreibung ziele zumindest in Teilen darauf ab, der „Beschwerdeführerin eins auszuwischen“. Dies folge insbesondere daraus, dass sich die Patentinhaberin in einem Verletzungsprozess wegen der Fertigung und des Vertriebs von Dosendeckeln nach dem der Beschwerdeführerin erteilten europäischen Patent (0 236 736) vor dem OLG Düsseldorf einem Unterlassungsvergleich unterworfen und anschließend dieses Patent durch eine Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht angegriffen habe. Die Klage sei abgewiesen worden. Der Patentinhaberin gehe es nun darum, die von der Beschwerdeführerin bei der Dosenfertigung verwandte Technik herabzuwürdigen, zumal es für Dritte leicht erkennbar sei, dass der negativ beschriebene Stand der Technik die Produkte der Beschwerdeführerin betreffe.

Für die Unrichtigkeit der gerügten Angaben in der Patentschrift beruft sich die Beschwerdeführerin auf die Gutachten der Sachverständigen Prof. D... und Prof. N..., weiterhin auf die Ausführungen im Nichtigkeitsurteil des Bundespatentgerichts (Urt. v. 22. 2. 1994, 1 Ni 1/93). Unter Berufung auf den "Glykol"-

Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (Beschl. v. 26. 6. 2002, 1 BvR 558/91, NJW 2002, 2621) hält sie die Veröffentlichung der ihrer Ansicht nach falschen Angaben in der Patentschrift auch für verfassungswidrig.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

1. die Beschwerdegegnerin zu verurteilen,
 - a) im Patentblatt und ihren elektronischen Veröffentlichungsmedien (z. B. DPINFO) zu veröffentlichen, dass in der Patentschrift 43 32 545 C2 die Sätze Seite 1 Spalte 1 Zeilen 23-27 sowie Zeilen 31-35 und Zeilen 36-41 und ferner Zeilen 52-56 als gestrichen gelten;
 - b) die Patentschrift 43 32 545 erneut ohne die Passagen unter Bezugnahme auf EP 0 236 736
„Diese Versteifungsrippen werden jedoch durch die U-förmige Sicke unterbrochen, so dass dadurch auch entsprechend die sie erzielbare Versteifungswirkung weitgehend verloren geht.“
und
„Ein weiterer Nachteil 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
„Der Erfindung liege die Aufgabe zugrunde, einen Aufreißdeckel ... zu schaffen, „der die bekannten Nachteile nicht aufweist, bei dem also das Maß eventueller Verwerfungen durch bei der Hersteller bewirkte Spannungen im Blech verringert ... ist.“
und

„Bei dem vertieften Feld ist das Maß der erzeugten und das vertiefte Feld umgebenden Böschung auf ein Mindestmaß beschränkt, so dass die Gefahr eventueller Spannungen und Verwerfungen des Blechs verringert ist.“

zu drucken und zu veröffentlichen und hinfert, auch in ihren elektronischen Medien wie z. B. PatDPA, nur noch in der so geänderten Form der Beigeladenen und Dritten zugänglich zu machen.

2. hilfsweise: festzustellen, dass die Veröffentlichung der PS 43 32 545 C2 mit den zu 1) wiedergegebenen Passagen rechtswidrig war,

sowie ergänzend, den Erteilungsbeschluss vom 25. Juni 2002 aufzuheben.

Die Beschwerdegegnerin und die Patentinhaberin stellen den Antrag,

die Anträge der Beschwerdeführerin zurückzuweisen.

Zur Begründung tragen sie u. a. vor, dass das Sachlichkeitsgebot im vorliegenden Fall nicht verletzt sei. Dies könne nur dann der Fall sein, wenn von vornherein sachfremde oder offensichtlich nicht notwendige Erläuterungen erfolgten. Eindeutigkeit bestehe nur, wenn ohne zusätzliche Informationen von dritter Seite (insbesondere ohne eine gutachtliche Bestätigung eines weiteren Sachverständigen) erkennbar sei, dass eine Äußerung unbeachtlich oder unrichtig sei oder dass sie mit dem Gegenstand der Patentanmeldung in keinem Zusammenhang stehe; ein solcher Fall liege hier jedoch nicht vor. Die Beschwerdegegnerin ist weiterhin der Auffassung, § 10 Abs. 2 Nr. 6 PatV verlange sogar die Angabe der vorteilhaften Wirkungen der Erfindung unter Bezugnahme auf den Stand der Technik. Auch die im europäischen Patenterteilungsverfahren zu beachtende Regel 34 (a. F. = 48

n. F.) Abs. 1 Buchst. a und b EPÜAO verbiete Angaben nur insoweit, als diese gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstießen oder herabsetzende Äußerungen enthielten, wobei reine Vergleiche mit dem Stand der Technik nicht als herabsetzend zu werten seien.

II.

Die beim Bundespatentgericht aufgrund der bindenden Verweisung (§§ 99 PatG, 17a Abs. 2 Satz 3 GVG) anhängig gewordene, als Beschwerde zu behandelnde Klage ist unzulässig und daher zu verwerfen.

1. Der Senat ordnet das hier zu entscheidende Verfahren als Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss ein. Eine Klage ist nur für das Nichtigkeitsverfahren vorgesehen; auch das Einspruchsverfahren passt nicht zum Rechtsschutzziel der Beschwerdeführerin.

a) Zulässigkeit und Begründetheit einer Klage sind auch im Falle der Verweisung nach den für das verwiesene Gericht maßgeblichen Rechtsvorschriften zu prüfen. Zwar ist in der für das Bundespatentgericht maßgeblichen Verfahrensordnung, dem Patentgesetz, ein derartiges Rechtsmittel nicht vorgesehen, es entspricht aber völlig herrschender Meinung in Rechtsprechung und Literatur, dass das verwiesene Verfahren der Sache am besten entsprechenden Verfahrensart zuzuordnen ist (BGH NJW 1990, 1795; Baumbach/Hartmann, ZPO, 67. Aufl., § 17 b GVG Rn. 4). Maßgeblich ist insoweit, dass die vorliegende Klage nicht gegen die Inhaberin des Streitpatents gerichtet ist, sondern gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA). Die Beschwerdeführerin beantragt ferner nicht den (völligen oder teilweisen) Widerruf des Streitpatents. Vielmehr geht es ihr nach ihrem Hauptantrag um die Veröffentlichung eines Hinweises, wonach bestimmte Passagen aus der Begründung der Streitpatentschrift gestrichen seien, sowie um die Neuveröf-

fentlichung der Patentschrift in entsprechend geänderter Fassung. Hilfsweise geht es ihr um die Feststellung, dass die Veröffentlichung der Streitpatentschrift mit den betreffenden Passagen rechtswidrig gewesen sei.

b) Die Vorschriften des Nichtigkeitsverfahrens sind zum einen deshalb nicht anwendbar, weil sich die Nichtigkeitsklage nicht gegen das DPMA, sondern gegen den Patentinhaber richtet, zum anderen, weil es im Nichtigkeitsverfahren um die Rechtsbeständigkeit eines Patents geht, während es hier nur auf Teile der Beschreibung ankommt. Auch die Vorschriften des Einspruchsverfahrens sind hier nicht passend. Zwar stehen sich in diesem Verfahren der Einsprechende und der Patentinhaber nicht - wie im Nichtigkeitsprozess - als kontradiktorische Parteien gegenüber (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 59 Rn. 30). Aber auch hier geht es stets um den Widerruf oder die Beschränkung des Patents und nicht um einzelne Ausführungen im Beschreibungsteil. Zwar ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Patent in Einzelfällen auf der Grundlage einer isolierten Änderung der Beschreibung - ohne Änderung der Patentansprüche - teilvernichtet bzw. beschränkt wird. Dies kommt aber nur in Betracht, wenn dadurch verbindliche Aussagen zur Auslegung der Patentansprüche oder zum Schutzbereich des Patents getroffen werden sollen (Schulte, a. a. O., § 21 Rn. 103 f.), was hier von der Beschwerdeführerin nicht angestrebt wird.

c) Am ehesten ist die Klage als Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss vom 25. Juni 2002 anzusehen. Dafür spricht, dass sie sich gegen das Patentamt und nicht gegen die Patentinhaberin richtet. Außerdem steht die Beschwerdeführerin - ebenso wie der Patentinhaber in einem „klassischen“ gegen die Erteilung gerichteten Beschwerdeverfahren - auf dem Standpunkt, dass das Patent in der jetzigen Fassung nicht hätte erteilt werden dürfen, ohne dass es ihr auf die Beschränkung von Patentansprüchen ankommt. Zudem ist der Hauptantrag der Beschwerdeführerin seinem Wortlaut nach auf die Veröffentlichung eines Hinweises gerichtet, wonach bestimmte Textstellen in der Beschreibung des Streitpatents „als gestrichen gelten“ sollen, sowie auf die Veröffentlichung einer geänderten Patentschrift.

Weil die Patentschrift inhaltlich mit dem Erteilungsbeschluss übereinstimmen muss (s. § 32 Abs. 3 Satz 1 PatG), zielt der Antrag materiell auf eine entsprechende Änderung des Erteilungsbeschlusses. Ob die Beschwerdeführerin die mit ihrem Haupt- oder Hilfsantrag verfolgten Ziele auf dem Weg eines Erteilungsbeschwerdeverfahrens im Ergebnis erreichen kann, ist für die Einordnung der vorliegenden Klage in das System der patentgerichtlichen Verfahrensarten nicht maßgeblich.

2. Soweit die verwiesene Klage als Beschwerde gegen den Patenterteilungsbeschluss des Patentamts behandelt wird, ist eine solche Beschwerde nach § 74 PatG unzulässig, weil die Beschwerdeführerin nicht formell am Patenterteilungsverfahren beteiligt gewesen ist und eine Beschwerdeberechtigung auch aus sonstigen Gründen nicht angenommen werden kann.

a) Beteiligter im Patenterteilungsverfahren ist grundsätzlich nur der Anmelder, der die Anmeldung eingereicht hat und durch die Eintragung im Register nach § 30 PatG legitimiert ist (vgl. Schulte, a. a. O., § 74 Rn. 8). Die Beteiligung Dritter am Erteilungsbeschwerdeverfahren ist gesetzlich nur in den Fällen der §§ 74 Abs. 2, 77 PatG vorgesehen, die hier nicht einschlägig sind. Dass sich Dritte während des Erteilungsverfahrens mit Eingaben an die Prüfungsstelle wenden, ist für die Begründung einer formellen Beteiligtenstellung grundsätzlich nicht ausreichend (vgl. für den Fall von Nennung von Druckschriften Schulte, a. a. O., § 74 Rn. 5 m. w. N.). Dies gilt auch im vorliegenden Fall, in dem die Beschwerdeführerin noch vor der Patenterteilung um Änderung von Passagen in der Beschreibung ersucht hat.

Die Interessen Dritter mögen zwar durch die Würdigung des Standes der Technik in der Beschreibung tatsächlich berührt sein, nach den gesetzlichen Vorschriften ist eine Beteiligung Dritter im Patenterteilungsverfahren aber nicht vorgesehen: Die Beschreibung der Erfindung, in die der Anmelder nach § 34 Abs. 7 PatG bzw. § 10 Abs. 2 Nr. 2 PatV auf Verlangen des Patentamts den Stand der Technik nach

seinem besten Wissen vollständig und wahrheitsgemäß aufzunehmen hat, ist grundsätzlich nach den §§ 58, 32 PatG, wie vom Anmelder eingereicht, unverändert in die beim Patentamt geführte Akte aufzunehmen und zu veröffentlichen. Änderungen der Patentanmeldung und somit auch der Beschreibung können im Patenterteilungsverfahren nur nach den Vorschriften der §§ 38, 42, 45 PatG vorgenommen werden. Ohne Einverständnis des Anmelders kann das Patentamt weder Streichungen oder sonst irgendwelche Änderungen der Beschreibung vornehmen bzw. derartige Änderungen veröffentlichen. Es kann aber, wenn es aufgrund der Vorschriften eine Änderung der Beschreibung für geboten hält, die der Anmelder nicht vornimmt, die Anmeldung zurückweisen (vgl. BGHZ 105, 381, 382 ff. – Verschlussvorrichtung für Gießpfannen).

Aus der Berechtigung des Patentamts, die Anmeldung nach § 48 PatG zurückzuweisen, falls der Anmelder mit den für notwendig erachteten Änderungen nicht einverstanden ist, folgt aber kein Recht Dritter, diese Zurückweisung zu verlangen oder als für den Anmelder geringer beeinträchtigend, zumindest die Vornahme von Streichungen oder Klarstellungen vom Patentamt zu verlangen. Dies folgt daraus, dass Dritte am Prüfungsverfahren nicht beteiligt sind. Sie sind, wie in §§ 43 Abs. 2 Satz 1, 44 Abs. 2 Satz PatG ausdrücklich angegeben ist, selbst dann nicht beteiligt, wenn sie einen Recherche- oder Prüfungsantrag gestellt haben. Soweit die Beteiligung Dritter am Patenterteilungsverfahren ausgeschlossen ist, können diese auch nicht mit Erfolg geltend machen, insoweit beschwert, d.h. in ihren Rechten verletzt zu sein (vgl. BGH I ZR 46/07 vom 10. 12. 2009, S. 12, GRUR 2010, 253 - Fischdosendeckel).

b) Der Ausschluss von Dritten vom Verfahren ist auch mit rechtsstaatlichen Grundsätzen, insbesondere Art. 19 Abs. 4 des Grundgesetzes vereinbar. Die Frage nach der Beteiligung ist im Verfahren vor dem Patentgericht grundsätzlich nach förmlichen Gesichtspunkten zu bestimmen (vgl. BPatG vom 19. Oktober 1994, 4 W (pat) 83/93, BIPMZ 1995, 216). Die entsprechenden Bestimmungen im Patentgesetz, wie sie oben benannt wurden, sind das Ergebnis

einer Abwägung zwischen dem Interesse an in angemessenen Zeiträumen zu erledigenden Verwaltungsverfahren und den Interessen Dritter, die möglicherweise durch deren Ausschluss vom Verfahren beeinträchtigt werden können (vgl. so BGH NJW 2008, 996, Tz. 16 und BGH vom 10. 12. 2009, a. a. O., S. 8 - Fischdosendeckel). Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Interessen Dritter an einer Korrektur der Beschreibung bei einem Verfahrensausschluss nicht völlig unberücksichtigt bleiben. Soweit der Verfahrensgegenstand es rechtfertigt, können auch Tatsachenbehauptungen und Wertungen am Verfahren nicht beteiligter Dritter vom Patentamt berücksichtigt werden.

aa) Dies ergibt sich zunächst im Rahmen der schon genannten Vorschriften, wonach der Anmelder zur Angabe des ihm bekannten Standes der Technik in der Beschreibung verpflichtet ist, § 34 Abs. 7 PatG, § 10 Abs. 2 PatV. Nach § 10 Abs. 3 Satz 1 PatV (entspricht der zur Zeit der vorliegenden Anmeldung in Kraft befindlichen Vorschrift des § 5 Abs. 3 Satz 1 PatAnmV a. F.) sind in die Beschreibung keine Angaben aufzunehmen, die zum Erläutern der Erfindung offensichtlich nicht notwendig sind, wozu auch ohne weiteres erkennbar falsche Angaben gehören (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 34 Rn. 109) sowie solche mit unsachlichem bzw. polemischem Inhalt (vgl. BPatG, Beschl. v. 18. 4. 2001, 8 W (pat) 38/00, in juris). Dies kann grundsätzlich auch Passagen in der Beschreibung betreffen, in denen der Stand der Technik gewürdigt wird. Es ist aber nach den genannten Vorschriften allein Aufgabe des Patentamts, die Erheblichkeit und Richtigkeit des Vorbringens zu prüfen und gegebenenfalls in die Entscheidung einzubeziehen (vgl. auch BGH vom 9. 12. 2009, a. a. O., Tz.16 - Fischdosendeckel).

bb) Darüber hinaus kommt eine Befassung des Patentamts mit dem Wahrheitsgehalt einer Würdigung des Standes in der Technik dann in Betracht, wenn es im Zusammenhang mit der Prüfung des Gegenstands der Anmeldung auf Patentfähigkeit nach den §§ 1 bis 5 PatG entscheidungserheblich wäre. Zu einer weiteren Überprüfung ist das Patentamt grundsätzlich nicht verpflichtet, denn es ist nicht Gegenstand des Prüfungsauftrages des Patentamts der Frage nachzugehen, ob

die Beschreibung des Standes der Technik durch den Anmelder fälschlicherweise zu negativ dargestellt wird oder nicht. Dies folgt schon daraus, dass die Erteilungsvoraussetzungen, insbesondere die Anforderungen an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit, nicht nur in dem Fall erfüllt werden, in dem die Technik neu und eigentümlich weiterentwickelt wurde, sondern auch in dem Fall, dass ein völlig anderer Weg zur Bewältigung einer Aufgabe gefunden, dass also nicht auf dem vorbekannten Stand der Technik aufgebaut worden ist. In letzterem Fall kann die Prüfungsstelle Neuheit und erfinderische Tätigkeit prüfen, ohne dass den Ausführungen zum vorbekannten Stand der Technik im Einzelnen nachgegangen wird. Auch in den Fällen, in denen sich die Erfindung als eine Weiterentwicklung des Standes der Technik darstellt, kann die erfinderische Tätigkeit auf technischen Merkmalen beruhen, die nicht in jedem Fall in einem kausalen Zusammenhang zu dem – regelmäßig – negativ umschriebenen Stand der Technik stehen. Es gehört demnach weder gesetzlich konkret umschrieben noch aus der Natur der Sache folgend in jedem Fall zum Prüfungsauftrag der Prüfungsstelle des Patentamtes, den Bewertungen des Anmelders zu einer bestimmten Funktionsweise von Produkten, die auf der Grundlage des Standes der Technik hergestellt worden sind, nachzugehen. Da das Patentamt im vorliegenden Fall, wie auch im Schreiben an die Beschwerdeführerin vom 15. Juli 2002 angegeben, die wertenden Aussagen hinsichtlich des Standes der Technik, insbesondere hinsichtlich des Patents der Beschwerdeführerin (EP 0 236 736) nicht als wesentlich für die Frage der Patentfähigkeit angesehen hat, war es auch zu keiner weiteren Überprüfung dieser wertenden Aussagen verpflichtet.

c) Auch ein besonders gelagerter Ausnahmefall (vgl. BGH I ZR 46/07 v. 10. 12. 2009, a. a. O., Tz. 24 - Fischdosendeckel), in dem ein sachlicher Zusammenhang der den Dritten betreffenden Angaben in der Beschreibung mit der Erfindung nicht erkennbar ist, sie auf der Hand liegend falsch sind oder sich als eine unzulässige Schmähung darstellen und der eine Beschwerdeberechtigung des nicht am Erteilungsverfahren beteiligten Dritten als möglich erscheinen lässt, liegt hier noch nicht vor.

aa) Wenn es auch nicht zu den durch das Patentgesetz unmittelbar vorgegebenen Aufgaben des Patentamtes gehört, die Beschreibung einer Anmeldung auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu untersuchen, so kann die Patentbeschreibung doch Textstellen enthalten, an deren Änderung bzw. Streichung Dritte ein rechtlich anerkanntes Interesse haben können. Dies folgt daraus, dass der Ausschluss Dritter vom Erteilungsverfahren nur soweit reichen kann, wie dieser Ausschluss Ergebnis einer durch das Patentgesetz zum Ausdruck gebrachten Abwägung zwischen den verschiedenen Interessen ist. Soweit erkennbar wird, dass diese Abwägung für eine bestimmte Interessenkollision nicht eingreift, kann die Beteiligung und damit verbunden, die Berechtigung Dritter gegen eine Entscheidung des Patentamts Beschwerde zu führen, dann auch nur auf der Grundlage eines materiellen, nicht eines formellen Beteiligtenbegriffs bestimmt werden.

Die Gründe für diese Beteiligtenfähigkeit müssen sich dann aus Kriterien ergeben, die allgemein für staatliches Handeln von Bedeutung sind (vgl. BGH I ZR 46/07 v. 10. 12. 2009, a. a. O., S. 13 - Fischdosendeckel). Insofern ist das jedes Staatshandeln erfassende Sachlichkeitsgebot zu nennen (vgl. BVerfGE 57, 1, 8). Danach ist es nicht erlaubt, ohne weiteres als falsch erkennbare Angaben (offensichtliche Unrichtigkeiten bzw. unzulässige Schmähungen), insbesondere dann, wenn sie nicht in einem sachlichen Zusammenhang mit der Erfindung stehen, in der Beschreibung zu belassen bzw. diese unverändert zu veröffentlichen (BGH I ZR 46/07 v. 10.12.2009, a. a. O., Tz. 24 - Fischdosendeckel, unter Verweis auf BGH NJW 2008, 996 Tz. 17). In diesen Fällen würde außerhalb eines sachlich geführten Erteilungsverfahrens gehandelt werden, in dem Änderungen nur mit Zustimmung des Anmelders erfolgen können bzw. Dritte am Prüfungsverfahren nicht beteiligt sind und ihnen demnach auch keine Verfahrensrechte zustehen. Die Bestimmungen des Patentgesetzes über die Beteiligtenfähigkeit nach § 74 PatG sind insofern nicht berührt, weil bei derart erheblichen Verstößen gegen das Sachlichkeitsgebot kein Vorrang eines durch den Ausschluss Dritter zeitnah zu erledigenden Verwaltungsverfahrens bestehen darf.

bb) Ein derartiger Ausnahmefall ist aber nicht gegeben. Die von der Beschwerdeführerin beanstandeten Angaben in der Patentbeschreibung, die auch von der Form her nicht zu beanstanden sind, sind nicht ohne weiteres erkennbar unrichtig. Von unrichtigen Textstellen haben sich in den parallel anhängigen zivilrechtlichen Verfahren die Gerichte erst nach Einholung von Sachverständigengutachten zu überzeugen vermocht (siehe BGH vom 10. 12. 2009, a. a. O., Seite 13 - Fischdosendeckel).

Das Vorliegen derartiger Unrichtigkeiten folgt auch nicht aus den Ausführungen des Patentgerichts im Urteil vom 22. Februar 1994, das in dem gegen das Patent der Beschwerdeführerin (EP 0 236 736) gerichteten Nichtigkeitsverfahren 1 Ni 1/93 (EU) ergangen war. Das Patentgericht hat sich dort mit der (für ihn nicht entscheidungserheblichen) Frage befasst, ob die in dem europäischen Patent gestellte Aufgabe deshalb nicht gelöst werde und der aus einer Entgegenhaltung bekannte Deckel in verschlechterter Ausführung vorliegt, weil – wie von der damaligen Klägerin behauptet – durch die Kreuzung der Sicken der entsprechende Bereich nicht steifer, sondern membranartig nachgiebiger werde. Von dieser Behauptung konnte sich der damals entscheidende Nichtigkeitssenat im Hinblick auf die im Prozess vorgelegten Muster und im Hinblick darauf, dass die damalige Klägerin offenbar selbst nach der Lehre des europäischen Patents gearbeitet habe, nicht überzeugen. Allein aus diesen eher beiläufigen Bemerkungen kann nicht gefolgert werden, dass die Schilderung von Nachteilen des Gegenstands des europäischen Patents der Beschwerdeführerin offensichtlich falsch sei. Dies zeigt sich schon darin, dass auch der seinerzeitige Nichtigkeitssenat erst nach Vorlage eines Musters zu seiner Überzeugung gelangt ist.

Auch ein denkbarer Verstoß der Beteiligten gegen die in § 124 PatG verankerte Wahrheitspflicht führt zu keinem anderen Ergebnis. Ein Verstoß gegen die Wahrheitspflicht führt zur Zurückweisung der Anmeldung, wenn ohne die unwahre Angabe die Patentfähigkeit nicht gegeben ist (Schulte, a. a. O., § 124 Rn. 11). Dass der Prüfer im vorliegenden Fall, wenn er die beanstandeten Passagen als unrich-

tig erkannt hätte, die Anmeldung hätte zurückweisen müssen, wird auch von der Beschwerdeführerin nicht behauptet.

Eine offenbare Unrichtigkeit ergibt sich auch nicht unter Heranziehung der für das europäische Patenterteilungsverfahren geltenden Vorschriften, die ausdrücklich Bestimmungen über anzustellende Vergleiche enthalten, wie Regel 48 Abs. 1 Buchst. b EPÜAO (entspricht der Regel 34 Abs. 1 Buchst. b a. F.). Danach dürfen europäische Patentanmeldungen u. a. keine herabsetzenden Äußerungen über Erzeugnisse oder Verfahren Dritter enthalten. Reine Vergleiche mit dem Stand der Technik gelten allerdings hiernach nicht als herabsetzend. Nach den Prüfungsrichtlinien des EPA (2010) Teil C Kapitel II Nr. 7.3. zu Regel 48 Abs. 1 Buchst. b ist zu unterscheiden zwischen beleidigenden oder ähnlich herabsetzenden Angaben, die unzulässig sind, und sachlichen Kommentaren, die - falls zutreffend - erlaubt sind, wie beispielsweise Bemerkungen in Bezug auf offensichtliche oder allgemein festgestellte Nachteile oder Nachteile, die der Anmelder nach seinen eigenen Aussagen festgestellt und begründet hat. Es ist schon nicht feststellbar, dass es sich vorliegend um beleidigende oder sonst herabsetzende Äußerungen im Sinne dieser Vorschrift handelte.

3. Eine andere Beurteilung der Zulässigkeit der Beschwerde ergibt sich auch nicht dadurch, dass die Klage als Beschwerde gegen die Mitteilung des Präsidenten des Deutschen Patentamts vom 15. Juli 2002 gerichtet angesehen wird, mit der er es abgelehnt hat, die Veröffentlichung der Patentschrift zu stoppen bzw. nur in abgeänderter Form zu veröffentlichen. Abgesehen davon, dass die Beschwerde gemäß § 73 Abs. 1 PatG nur gegen Beschlüsse der Prüfungsstellen und Patentabteilungen stattfindet und das Schreiben vom Präsidenten des Patentamts stammt, so dass einer so verstandenen Beschwerde die Statthaftigkeit fehlt (wobei es aber bei ausreichend engem Zusammenhang mit der Tätigkeit der Prüfungsstellen Ausnahmen geben mag, vgl. Senatsbeschluss GRUR 2011, 48 -Prioritätsbescheinigung, unter II.1.), fehlt einer solchen Beschwerde das Rechtsschutzbedürfnis. Denn wie schon oben ausgeführt worden ist, kann die aufgrund der

Patenterteilung herausgegebene Patentschrift grundsätzlich nur zusammen mit dem Erteilungsbeschluss (oder im Rahmen späterer Einspruchs-, Nichtigkeitsverfahren, § 21 Abs. 2 Satz 2 PatG, bzw. Beschränkungsverfahren, § 64 Abs. 3 Satz 4 PatG) inhaltlich geändert werden. Dem Ersuchen nach Streichung von Passagen in der Patentbeschreibung kann daher auch nur in diesem Rahmen nachgegangen werden. Für die Eröffnung eines hiervon gesonderten Beschwerdewegs, mit dem die Streichung von Beschreibungsteilen von vornherein nicht erreicht werden kann, ist kein rechtliches Interesse erkennbar. Soweit es nicht um den Inhalt der Patentschrift, sondern allein um die Frage der Veröffentlichung als solche geht, mag in besonderen Ausnahmefällen, wie unter 2. c) ausgeführt, ein Rechtsschutzbedürfnis gegeben sein. Ein solcher Fall liegt aber aus dort genannten Gründen hier nicht vor.

4. Auch der hilfsweise gestellte Antrag auf Feststellung der Rechtswidrigkeit der gerügten Textstellen ist zu verwerfen. Nach den vorhergehenden Ausführungen ist weder der Erteilungsbeschluss rechtswidrig, noch war das Patentamt in einem anderen Zusammenhang verpflichtet, die Veröffentlichung wie ursprünglich beantragt zu veranlassen.

5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 80 Abs. 1 PatG. Es entspricht der Billigkeit, der unterlegenen Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Im patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren trägt jeder Beteiligte unabhängig vom Ausgang des Verfahrens grundsätzlich seine Kosten selbst, falls es nicht billig ist, die Kosten einem der Beteiligten ganz oder teilweise aufzuerlegen. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats entspricht es in echten Streitverfahren, die auf Antrag eines Beteiligten eingeleitet werden, wie beispielsweise Akteneinsichtsverfahren (vgl. BGH GRUR 1994, 104 - Akteneinsicht XIII) oder Umschreibungsverfahren (vgl. Senatsbeschlüsse BIPMZ 2001, 354, 356 - Umschreibungsantrag; BPatGE 49, 136, 141 - Umschreibung/Rechtliches Gehör II; zuletzt

Beschluss vom 25. Februar 2010, 10 W (pat) 43/08), in der Regel der Billigkeit, den Ausgang des Verfahrens bei der Kostenentscheidung zu berücksichtigen. Das gilt auch für das vorliegende Verfahren, das durch die Klage der Beschwerdeführerin eingeleitet worden ist. Zu den Kosten des Verfahrens gehören gemäß § 17b Abs. 2 Satz 1 GVG auch die bei dem Verwaltungsgericht München entstandenen Kosten sowie unter entsprechender Heranziehung von § 101 Abs. 1 ZPO die Kosten der weiteren Beteiligten. Diese ist als vom VG München Beigeladene notwendigerweise auch nach der Verweisung der Klage weiter beteiligt, wobei ihr hier aufgrund ihrer Antragstellung - konkludent - die Stellung als Streithelferin auf Seiten der Beschwerdegegnerin zukommt.

6. Die Rechtsbeschwerde ist nach § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG zuzulassen. Der im Zusammenhang mit der näheren Bestimmung des Sachlichkeitsgebots stehenden Rechtsfrage kommt für zu erwartende zukünftige Fälle grundsätzliche Bedeutung zu.

Schülke

Püschel

Ensthaler

prä