BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

GSZ 1/04

vom

15. Juli 2005

in dem Rechtsstreit

Der Große Senat für Zivilsachen des Bundesgerichtshofs hat durch den Präsidenten des Bundesgerichtshofs Prof. Dr. Hirsch, die Vizepräsidentin des Bundesgerichtshofs Dr. Müller, die Vorsitzende Richterin Dr. Deppert, die Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und Nobbe, die Vorsitzende Richterin Dr. Hahne, die Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, Dr. Fischer, Prof. Dr. Goette und Prof. Dr. Krüger und die Richter Hausmann, Dr. Schlichting und Dr. Kapsa

am 15. Juli 2005

beschlossen:

Die unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht kann ebenso wie eine sonstige unberechtigte Schutzrechtsverwarnung unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichten.

Gründe:

A. Der I. Zivilsenat hat dem Großen Senat für Zivilsachen mit Beschluß vom 12. August 2004 (I ZR 98/02, GRUR 2004, 958 = WRP 2004, 1366) folgende Frage zur Entscheidung vorgelegt:

Kann eine unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht bei schuldhaftem Handeln als rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß § 823 Abs. 1 BGB zur Schadensersatzpflicht verpflichten oder kann sich eine Schadensersatzpflicht, falls nicht § 826 BGB eingreift, nur

aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs (§§ 3, 4 Nrn. 1, 8 und 10, § 9 UWG) ergeben?

Dem Vorlagebeschluß liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Klägerin, die u.a. Sanitärarmaturen mit Zubehör herstellt und vertreibt, war Inhaberin zweier dreidimensionaler Marken, die beim Deutschen Patent- und Markenamt jeweils für "Auslaufendstücke für Sanitärarmaturen" aufgrund von Anmeldungen aus dem Jahre 1996 eingetragen waren (Klagemarken). Die Beklagte zu 1 (im folgenden: Beklagte) stellt u.a. Strahlregler für Sanitärarmaturen her.

Mit Schreiben vom 13. Oktober 1997 machte die Klägerin gegenüber der Beklagten geltend, deren Strahlregler verletzten die Klagemarken, und verlangte die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung. Die Beklagte wies diese Forderung als unberechtigt zurück und beantragte beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Klagemarken. Die Klägerin hat daraufhin Klage erhoben und beantragt, die Beklagten wegen Verletzung der Klagemarken zur Unterlassung und Auskunftserteilung zu verurteilen sowie deren Schadensersatzpflicht festzustellen. Im Laufe des Verletzungsrechtsstreits hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Löschung der Klagemarken ausgesprochen, weil diesen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Dabei hat es davon abgesehen, der Klägerin die Kosten der Beklagten aufzuerlegen. Die Klägerin hat daraufhin die Markenverletzungsklage zurückgenommen. Die der Beklagten im Löschungsverfahren entstandenen Kosten sind Gegenstand der allein noch anhängigen Widerklage. Die Beklagte meint, die Klägerin sei ihr zum Schadensersatz verpflichtet, weil die Abmahnung vom 13. Oktober 1997 unberechtigt gewesen sei.

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

Das Landgericht hat der Widerklage stattgegeben; das Berufungsgericht hat sie abgewiesen (OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2002, 213).

Der I. Zivilsenat hat die Verhandlung der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision ausgesetzt, da er der Vorlagefrage grundsätzliche Bedeutung beimißt und eine Entscheidung des Großen Senats zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung für erforderlich hält.

Zur Begründung der Vorlage hat der I. Zivilsenat ausgeführt: Eine Behinderung, die sich aus der rechtmäßigen Ausübung von Schutzrechten ergebe, sei grundsätzlich wettbewerbskonform und dementsprechend von dem betroffenen Mitbewerber hinzunehmen. Ebenso sei die gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen aus Schutzrechten, auch wenn sich diese (letztlich) als unbegründet erwiesen, grundsätzlich nicht rechtswidrig. Wer ein staatliches, gesetzlich eingerichtetes und geregeltes Verfahren einleite und betreibe, greife bei subjektiver Redlichkeit nicht rechtswidrig in ein geschütztes Gut seines Verfahrensgegners ein, auch wenn sein Begehren sachlich nicht gerechtfertigt sei und dem anderen Teil aus dem Verfahren über dieses hinaus Nachteile erwüchsen. An der bisherigen Rechtsprechung, die in einer mit einem ernsthaften und endgültigen Unterlassungsbegehren verbundenen unberechtigten Schutzrechtsverwarnung einen rechtswidrigen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB sehe, könne nicht mehr festgehalten werden.

Die dem Rechtsstreit zugrundeliegende Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht könne dem Verwarnten ebenso wie die Verwarnung aus anderen gewerblichen Schutzrechten schwerwiegende Entscheidungen abverlangen. Diese seien typischerweise nicht so einschneidend wie Patent- und Gebrauchsmusterstreitigkeiten, weil - sofern es sich nicht wie im Streitfall um eine aus der Form der Ware gebildete Marke handele - das Inverkehrbringen der

Ware selbst ohne die beanstandete Kennzeichnung möglich bleibe und die dem Verletzer drohende Schadensersatzhaftung entsprechend geringer zu bemessen sei. Die möglichen Folgen einer Verwarnung rechtfertigten es jedoch nicht, das Schadensrisiko dadurch auf den Verwarnenden zu verlagern, daß dem Verwarnten bei Unbegründetheit der Verwarnung - auch im Fall bloßer Fahrlässigkeit - ein Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB zugestanden werde. Der Verwarnende besitze im allgemeinen bei der Beurteilung der Sach- und Rechtslage keinen entscheidenden Informationsvorsprung gegenüber dem Verwarnten. Die Beurteilung der Schutzrechtslage könne zwar schwierig sein; dies gelte dann aber für beide Seiten in gleicher Weise.

Der X. Zivilsenat hat sich demgegenüber dafür ausgesprochen, an der ständigen höchstrichterlichen Rechtsprechung festzuhalten, nach der die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung einen rechtswidrigen Eingriff in das Recht des Betroffenen am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb darstellt, die den Verwarnenden zum Schadensersatz verpflichtet, wenn ihm ein Verschulden zur Last fällt. Insbesondere im Hinblick auf die Abnehmerverwarnung sei diese Haftung unerläßlich, um zu verhindern, daß die gesetzlichen Grenzen des Schutzes von Patenten und anderen Schutzrechten von deren Inhaber vorsätzlich oder fahrlässig zu Lasten des freien Wettbewerbs ausgedehnt würden und der Schutzrechtsinhaber hieraus nahezu risikolosen Gewinn ziehen könne, ohne für den hierdurch anderen zugefügten, nicht selten erheblichen Schaden einstehen zu müssen, wenn sich die Verwarnung als unberechtigt erweist. Entgegen der Auffassung des I. Zivilsenats kollidiere diese Rechtsprechung weder mit dem Grundsatz, daß derjenige, der ein gerichtliches Verfahren gegen einen anderen einleite, bei subjektiver Redlichkeit nicht rechtswidrig in ein geschütztes Gut seines Verfahrensgegners eingreife, noch widerspreche sie - wenn beachtet werde, daß es nicht zulässig sei, die gerichtliche Inanspruchnahme ei-

nes vermeintlichen Verletzers zu unterbinden - dem Recht eines jeden vermeintlich Berechtigten, um gerichtlichen Rechtsschutz nachzusuchen.

B. I. Die Vorlage ist nach § 132 Abs. 4 GVG zulässig. Der Große Senat versteht sie dahin, daß sie die haftungsrechtlichen Folgen einer unberechtigten Verwarnung aus Immaterialgüterrechten betrifft. Damit ist die vom I. Zivilsenat aufgeworfene Rechtsfrage von rechtsgrundsätzlicher Bedeutung und erfordert eine Entscheidung des Großen Senats zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung auf dem Gebiet des Immaterialgüterrechts.

In der Sache ist die Vorlagefrage im Sinne ihrer ersten Alternative zu beantworten. Die unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht kann ebenso wie eine sonstige unberechtigte Schutzrechtsverwarnung unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichten.

II. Es entspricht ständiger, auf das Reichsgericht zurückgehender Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, daß die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung einen rechtswidrigen Eingriff in eine nach § 823 Abs. 1 BGB geschützte Rechtsposition sowohl des Verwarnten als auch desjenigen Gewerbetreibenden darstellen kann, dessen Kundenbeziehungen durch die unberechtigte Geltendmachung eines Ausschließlichkeitsrechts gegenüber dem verwarnten Abnehmer schwerwiegend beeinträchtigt werden.

Das Reichsgericht hat diese Rechtsprechung mit Urteil vom 27. Februar 1904 (RGZ 58, 24 - Juteplüsch) in einem die Verwarnung aus einem Gebrauchsmuster betreffenden Streitfall insbesondere damit begründet, daß das Gesetz den Gewerbetreibenden in Gestalt des Patent- und Musterschutzes wertvolle Ausschließungsrechte zur Verfügung stelle, vermöge deren sie die Erzeugnisse ihrer Erfindungstätigkeit vor der Benutzung durch den Wettbewerb sichern und ihrem eigenen Vorteil vorbehalten könnten. Es sei nur ein Korrelat zu dieser bevorzugten Stellung, daß sie auch für den Bestand der zur Be-

schränkung des an sich freien Gewerbebetriebs ihrer Gegner geltend gemachten Rechte einzustehen hätten und nicht nur die Vorteile genössen, sondern auch die Gefahren tragen müßten, welche mit der Behauptung solcher ausschließlichen Patent- und Musterrechte verbunden seien. Seit Beginn der höchstrichterlichen Rechtsprechung zur unberechtigten Schutzrechtsverwarnung wird damit auf den entscheidenden Gesichtspunkt hingewiesen, dem nach wie vor Rechnung zu tragen ist: Das dem Schutzrechtsinhaber verliehene Ausschließlichkeitsrecht schließt jeden Wettbewerber von der Benutzung des nach Maßgabe der jeweiligen gesetzlichen Vorschriften definierten Schutzgegenstandes aus. Diese einschneidende, die Freiheit des Wettbewerbs begrenzende Wirkung des Ausschließlichkeitsrechts verlangt nach einem Korrelat, welches sicherstellt, daß der Wettbewerb nicht über die objektiven Grenzen hinaus eingeschränkt wird, durch die das Gesetz den für schutzfähig erachteten Gegenstand und seinen Schutzbereich bestimmt.

Dieser notwendige Ausgleich zwischen dem durch Art. 14 GG verfassungsrechtlich geschützten Interesse des Schutzrechtsinhabers, sein Recht geltend machen zu können, und dem gleichfalls jedenfalls als Ausfluß der allgemeinen Handlungsfreiheit durch das Grundgesetz geschützten Interesse des Wettbewerbs, sich außerhalb des Schutzbereichs bestehender Rechte unter Beachtung der Gesetze frei entfalten zu können, wäre nicht mehr wirksam gewährleistet, wenn es dem Schutzrechtsinhaber gestattet wäre, aus einem Schutzrecht Schutz in einem Umfang zu beanspruchen, der ihm nicht zusteht, und wenn er den wirtschaftlichen Nutzen aus einer schuldhaften Verkennung des Umfangs des ihm zustehenden Schutzes ziehen dürfte, ohne für einen hierdurch verursachten Schaden seiner Mitbewerber einstehen zu müssen (vgl. zu letzterem BGHZ 38, 200, 204 - Kindernähmaschinen; BGHZ 62, 29, 33 - Maschenfester Strumpf).

Das wird besonders deutlich bei einer Verwarnung von Abnehmern. Bei dieser macht der Schutzrechtsinhaber sein vermeintlich verletztes Recht nicht gegenüber dem unmittelbaren Mitbewerber, sondern - was ihm grundsätzlich freisteht - gegenüber dessen Abnehmern geltend. Das Interesse der Abnehmer, sich sachlich mit dem Schutzrechtsinhaber auseinanderzusetzen, ist typischerweise erheblich geringer als das entsprechende Interesse des mit dem Schutzrechtsinhaber konkurrierenden Herstellers (s. nur BGH, Urt. v. 19.1.1979 - I ZR 166/76, GRUR 1979, 332, 336 = WRP 1979, 361 - Brombeerleuchte). Bei dem einzelnen Abnehmer können die Umsätze mit dem vermeintlich verletzenden Erzeugnis nur geringe Bedeutung haben; außerdem steht ihm häufig die Alternative zu Gebote, ohne oder ohne erhebliche Nachteile auf ein entsprechendes Produkt des Schutzrechtsinhabers auszuweichen. Einschneidend getroffen wird in dieser Situation nicht der verwarnte Abnehmer, sondern der ihn beliefernde Hersteller. Ohne das von der Rechtsprechung entwickelte Institut der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung ergäbe sich keine wirksame Handhabe, um einem möglicherweise existenzgefährdenden Eingriff in seine Kundenbeziehungen durch die unberechtigte Geltendmachung von Ausschließlichkeitsrechten gegenüber seinen Abnehmern entgegenzutreten. Wäre die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung für den Verwarner ohne Haftungsrisiko, bliebe dem Mitbewerber nur die Klage auf Feststellung, daß dem aus dem Schutzrecht Verwarnenden die vermeintlichen Ansprüche nicht zustehen. Schon wegen der bis zum rechtskräftigen Abschluß eines solchen Verfahrens verstreichenden Zeit wäre hierdurch jedoch in aller Regel kein wirksamer Rechtsschutz zu erreichen.

Abgesehen davon, daß insbesondere auf sich schnell verändernden Märkten mit bei Abschluß des Rechtsstreits stark veränderten Marktverhältnissen gerechnet werden müßte, wäre es regelmäßig nicht oder nur schwer möglich, die einmal beendeten Kundenbeziehungen wieder aufzunehmen. Hinzu

käme, daß der Verwarner für den durch die verlorenen Umsatzgeschäfte entstandenen Schaden nicht zu haften brauchte, der Schaden somit bei dem Mitbewerber verbliebe, während der Verwarner in jedem Fall den zusätzlichen Gewinn behalten dürfte, den er dadurch erlangt hat, daß sich die Abnehmer seines Mitbewerbers der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung gebeugt haben (vgl. BGHZ 38, 200, 204 - Kindernähmaschinen; BGHZ 62, 29, 33 - Maschenfester Strumpf; BGHZ 111, 349, 358). Das wird den betroffenen Konkurrenten vielfach von der negativen Feststellungsklage abhalten, während der aus der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung gezogene Gewinn des Verwarners allenfalls durch die Verpflichtung geschmälert würde, die Kosten einer solchen negativen Feststellungsklage zu tragen. Im wirtschaftlichen Ergebnis liefe das darauf hinaus, einem Schutzrechtsinhaber zu gestatten, zu Lasten des freien Wettbewerbs nahezu risikolos den Schutzbereich seines Schutzrechts nach eigenem Gutdünken zu bestimmen. Das wäre mit dem schon vom Reichsgericht für notwendig erkannten angemessenen Interessenausgleich unvereinbar und ginge weit über dasjenige hinaus, was der wirksame Schutz der gewerblichen Schutzrechte gebietet.

III. 1. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat sich mehrfach mit der grundsätzlichen Kritik an der Haftung für die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung nach § 823 Abs. 1 BGB auseinandergesetzt und stets daran festgehalten, daß die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung untersagt ist und der schuldhafte Verstoß gegen dieses Verbot zum Schadensersatz verpflichtet (BGHZ 2, 287, 293 - Mülltonnen; BGHZ 38, 200, 204 ff. - Kindernähmaschinen; BGHZ 62, 29, 31 ff. - Maschenfester Strumpf; BGH, Urt. v. 22.6.1976 - X ZR 44/74, GRUR 1976, 715, 716 f. - Spritzgießmaschine; Urt. v. 19.1.1979 - I ZR 166/76, GRUR 1979, 332, 333 f. = WRP 1979, 361 - Brombeerleuchte; Urt. v. 23.2.1995 - I ZR 15/93, GRUR 1995, 424, 425 = WRP 1995, 489 - Abnehmerverwarnung; Urt. v. 30.11.1995 - IX ZR 115/94, GRUR 1996, 812, 813 =

WRP 1996, 207 [insoweit nicht in BGHZ 131, 233]; Urt. v. 17.4.1997 - X ZR 2/96, GRUR 1997, 741, 742 = WRP 1997, 957 - Chinaherde; Urt. v. 13.4.2000 - I ZR 220/97, GRUR 2001, 54, 55 = WRP 2000, 1296 - SUBWAY/ Subwear).

2. Die im Beschluß des vorlegenden I. Zivilsenats vom 12. August 2004 angeführten Gründe geben keine Veranlassung, von dieser Rechtsprechung abzuweichen.

a) Daß eine Behinderung, die sich aus der rechtmäßigen Ausübung von Schutzrechten ergibt, grundsätzlich wettbewerbskonform und dementsprechend von den betroffenen Mitbewerbern hinzunehmen ist, ist richtig (BGH, Urt. v. 10.10.1991 - I ZR 147/89, GRUR 1993, 34, 37 = WRP 1992, 160 - Bedienungsanweisung; BGH GRUR 1995, 424, 425 - Abnehmerverwarnung). Daraus ergibt sich jedoch nichts dafür, daß auch eine Behinderung hinzunehmen wäre, die sich aus einer Überschreitung der dem Schutz gewerblicher Schutzrechte gesetzten Grenzen ergibt.

b) Zutreffend ist, daß bei subjektiver Redlichkeit nicht rechtswidrig in ein geschütztes Rechtsgut seines Verfahrensgegners eingreift, wer ein staatliches, gesetzlich eingerichtetes und geregeltes Verfahren einleitet oder betreibt, auch wenn sein Begehren sachlich nicht gerechtfertigt ist und dem anderen Teil aus dem Verfahren über dieses hinaus Nachteile erwachsen. Für die Folgen einer nur fahrlässigen Fehleinschätzung der Rechtslage haftet der ein solches Verfahren betreibende Schutzrechtsinhaber wie jeder andere Kläger oder Antragsteller außerhalb der schon im Verfahrensrecht vorgesehenen Sanktionen grundsätzlich nicht nach dem Recht der unerlaubten Handlung, da der Schutz des Prozeßgegners regelmäßig durch das gerichtliche Verfahren nach Maßgabe seiner gesetzlichen Ausgestaltung gewährleistet wird. Wo dies allerdings nicht der Fall ist, muß es beim uneingeschränkten Rechtsgüter-

schutz verbleiben, den § 823 Abs. 1 und § 826 BGB gewähren (vgl. BGH, Urt. v. 18.10.1994 - VI ZR 74/94, NJW 1995, 397; s.a. BGHZ 74, 9, 16; BGHZ 118, 201, 206; BGHZ 154, 269, 271 f.; BGH, Urt. v. 11.11.2003 - VI ZR 371/02, NJW 2004, 446, 447).

Bei diesem Ansatz ergibt sich aus der in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannten Rechtfertigungswirkung des gerichtlichen Verfahrens gegenüber dem Verfahrensgegner nichts für einen grundsätzlichen Ausschluß der Haftung für eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, namentlich nicht für denjenigen Fall, in dem der rechtswidrige Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dadurch begangen wird, daß Abnehmer des Gewerbetreibenden unberechtigt in Anspruch genommen werden und der geschädigte Gewerbetreibende seine Rechte folglich weder in einem gerichtlichen Verfahren wahrnehmen kann noch in irgendeiner Form an einem solchen Verfahren beteiligt ist. Daß der Geschädigte dem Rechtsstreit gegen seinen Abnehmer gegebenenfalls als Streithelfer beitreten könnte, ändert daran grundsätzlich nichts. Abgesehen davon, daß eine solche förmliche Beteiligung an dem Rechtsstreit nicht zwingend ist, ist sie zur Wahrung der Rechte des Geschädigten ungeeignet, wenn der Abnehmer - und gerade dann stellt sich typischerweise die Frage nach einer Schadensersatzhaftung - den Streit nicht vor Gericht austragen will. Denn zu den Erklärungen und Handlungen der Hauptpartei kann sich der Streithelfer nicht wirksam in Widerspruch setzen (§ 67 ZPO).

Allerdings geht der vorlegende I. Zivilsenat zu Recht davon aus, daß dem durch eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung Betroffenen nicht das Recht zuzubilligen ist, die gerichtliche Geltendmachung der vermeintlichen Ansprüche gegenüber seinen Abnehmern mit einem hiergegen gerichteten Unterlassungsanspruch zu verhindern. Denn die gerichtliche Prüfung eines auch nur vermeintlich bestehenden Anspruchs kann nicht unterbunden werden (s. nur

BGH, Urt. v. 22.1.1998 - I ZR 177/95, GRUR 1998, 587, 589 = WRP 1998, 512 - Bilanzanalyse Pro7, m.w.N.). Das ist aber, wie schon aus der Anerkennung der Möglichkeit deliktsrechtlicher Schadensersatzansprüche Dritter durch die höchstrichterliche Rechtsprechung folgt, ein rein prozessuales Privileg, das es nur ausschließt, dem aus einem Schutzrecht Verwarnenden den Zugang zu einer gerichtlichen Prüfung seines Anspruchs mittels einer anderen gerichtlichen Entscheidung zu verwehren, ohne indessen damit den darin liegenden Eingriff in das Recht eines Mitbewerbers am eingerichteten und ausgeübten Gewerbetrieb rechtmäßig zu machen. Es steht deshalb einem Schadensersatzanspruch des Mitbewerbers nicht entgegen.

c) Dem vorlegenden I. Zivilsenat kann nicht in der Annahme gefolgt werden, daß die Privilegierung der Inanspruchnahme gerichtlichen Rechtsschutzes auf die außer- oder vorgerichtliche Abmahnung zu erstrecken sei und der Mitbewerber, der den Verwarner nicht an einer Klage gegen einen vermeintlich schutzrechtsverletzend handelnden Abnehmer zu hindern vermöge, ihn ebensowenig daran hindern könne, diesen unberechtigterweise abzumahnen. Die Gleichbehandlung von Klage und Abmahnung ist nicht logisch zwingend vorgegeben; die der gefestigten Rechtsprechung zur unberechtigten Verwarnung aus Immaterialgütern zugrundeliegenden Sachgründe sprechen vielmehr gegen eine Privilegierung der Verwarnung, wie sie der Klage zugestanden wird.

Die Abmahnung ist weder für die Klage noch für den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung Prozeßvoraussetzung. Sie erlaubt es dem Verwarner lediglich, das Schutzrecht gegebenenfalls ohne gerichtliche Hilfe durchzusetzen, und bewahrt ihn vor der Kostenlast, wenn sich der Verwarnte erst im gerichtlichen Verfahren unterwirft. Dieses Interesse des Schutzrechtsinhabers ist bei einer unberechtigten Verwarnung jedoch nicht schutzwürdig. Legitime Interessen des Schutzrechtsinhabers werden lediglich dann beein-

trächtigt, wenn ihm eine rechtmäßige Verwarnung auf Antrag eines Mitbewerbers zu Unrecht durch einstweilige Verfügung untersagt wird. Klagt der Schutzrechtsinhaber daraufhin gegen einen Abnehmer, ohne diesen zuvor abzumahnen, stellt jedoch eine hieraus etwa resultierende Kostenlast eine Folge der Vollstreckung der Untersagungsverfügung dar und verpflichtet den Mitbewerber daher nach § 945 ZPO zum Schadensersatz.

Der gleichwohl verbleibende, für eine Privilegierung von Klage und Abmahnung in gleichem Umfang sprechende Nachteil für den Schutzrechtsinhaber wiegt gering gegenüber den Gründen, die gegen eine Privilegierung der Abmahnung sprechen. Stünde die Abmahnung der Klage gleich, bliebe eine fahrlässige unberechtigte Schutzrechtsverwarnung praktisch folgenlos. Das Bedürfnis nach einer Sanktion ist jedoch in Fällen der Verwarnung ungleich größer als in Klagefällen. Die außergerichtliche Abmahnung auch einer Vielzahl von Abnehmern bedeutet nur einen relativ geringen Aufwand und ist demgemäß in der Praxis häufig anzutreffen. Demgegenüber entschließt sich der Schutzrechtsinhaber erfahrungsgemäß nicht leicht zu einem gerichtlichen Vorgehen gegen einen Abnehmer und noch schwerer dazu, gleichzeitig eine Vielzahl von Abnehmern eines Mitbewerbers gerichtlich in Anspruch zu nehmen. Ein solches Vorgehen ist mit beträchtlichem finanziellen, zeitlichen und organisatorischen Aufwand und Risiko verbunden, zumal gegebenenfalls eine Mehrzahl von Gerichten angerufen werden muß und im Unterliegensfalle die Kosten jedes Gegners zu erstatten sind. Ein Rechtsstreit kann die Geschäftsbeziehung zu den Abnehmern, die der Schutzrechtsinhaber vielfach als Kunden gewinnen will, sehr viel nachhaltiger stören als eine Abmahnung; zudem erhöht es aus Sicht des Verwarnenden die Gefahr, daß die Abnehmer sich zu Widerstand entschließen. Demgemäß haben die in der Vergangenheit in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gegen außergerichtliche Abnehmerverwarnungen ausgesprochenen gerichtlichen Verbote

- soweit erkennbar - nicht dazu geführt, daß Abnehmer statt dessen in erheblichem Umfang unmittelbar gerichtlich in Anspruch genommen worden sind. Dem Betroffenen den deliktsrechtlichen Schutz zu entziehen, wäre dem im Interesse der Allgemeinheit liegenden Ziel eines angemessenen und praktisch wirksamen Ausgleichs zwischen dem Schutz der geistigen Leistung einerseits und dem Schutz des freien Wettbewerbs außerhalb des Schutzbereichs bestehender Ausschließlichkeitsrechte andererseits in hohem Maße abträglich.

d) Einen gegen die Ersatzpflicht des unberechtigt Verwarnenden sprechenden Gesichtspunkt sieht der I. Zivilsenat noch darin, daß der Verwarnende im allgemeinen bei der Beurteilung der Sach- und Rechtslage keinen entscheidenden Informationsvorsprung gegenüber dem Verwarnten besitze; vielmehr gelte für beide Seiten in gleicher Weise, daß die Beurteilung der Schutzrechtslage schwierig sein könne. Auch das rechtfertigt indes keine Aufgabe der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. zur Bedeutung einer solchen Rechtfertigung Großer Senat in BGHZ 85, 65, 66).

Allerdings sind die Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Sach- und Rechtslage verschiedentlich zur Rechtfertigung der Haftung für die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung herangezogen worden (BGHZ 38, 200, 205 - Kindernähmaschinen; BGH, Urt. v. 19.1.1979 - I ZR 166/76, GRUR 1979, 332, 333 f. = WRP 1979, 361 - Brombeerleuchte; Urt. v. 17.4.1997 - X ZR 2/96, GRUR 1997, 741, 742 = WRP 1997, 957 - Chinaherde). Zum Teil ist die rechtliche Behandlung der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung auch weiter damit begründet worden, daß der Verwarnende sich auf ein ihm zustehendes Schutzrecht berufe, über dessen Rechtsbestand und Tragweite er regelmäßig selbst weit besser als der Verwarnte unterrichtet sei (z.B. BGH, Urt. v. 8.2.1963 - Ib ZR 132/61, WRP 1965, 97, 99 - Kaugummikugeln). Die Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Sach- und Rechtslage sind jedoch letztlich nur der Grund dafür, warum die Grenzen des Schutzbereichs eines Rechts im Einzelfall typi-

scherweise nicht evident sind. Gerade deswegen besteht die Gefahr, daß es dem Schutzrechtsinhaber gelingt, seine unberechtigten Schutzbereichsvorstellungen durchzusetzen.

Die Erwägungen, eine Unsicherheit über die Schutzrechtslage bestehe beiderseits, betreffen den - wie dargestellt wichtigsten - Fall der Abnehmerverwarnung nicht, in dem der verwarnte Abnehmer gar nicht prüfungswillig, der betroffene Lieferant hingegen zur wirksamen Wahrnehmung seiner Rechte nicht in der Lage ist. Selbst im Verhältnis zwischen Verwarner und Verwarntem ist es im übrigen nicht zwingend, daß die Beurteilung der Schutzrechtslage für beide Seiten gleich schwierig ist; wo dies im Einzelfall tatsächlich der Fall ist, kann dem, wie schon das Reichsgericht anerkannt hat, flexibel mit dem Einwand des Mitverschuldens Rechnung getragen werden. Dabei wird jedoch zu beachten sein, daß derjenige, der fahrlässig zu Unrecht ein Ausschließlichkeitsrecht geltend macht und damit schuldhaft unberechtigterweise mit den einschneidenden Rechtsfolgen droht, die das Gesetz zugunsten des Inhabers eines solchen Rechts vorsieht, "näher dran" ist, den daraus resultierenden Schaden zu tragen als derjenige, der - und sei es gleichfalls fahrlässig - nicht erkannt hat, daß das Ausschließlichkeitsrecht zu Unrecht geltend gemacht worden ist. So wie der Wettbewerber das Risiko tragen muß, daß er fahrlässig den Schutzbereich eines gewerblichen Schutzrechts oder Urheberrechts zu eng bemißt, so ist es umgekehrt angemessen, den aus einem Schutzrecht Verwarnenden dafür einstehen zu lassen, daß er fahrlässig, insbesondere ohne die von ihm nach Lage des jeweiligen Falles zu erwartende Prüfung der Sach- und Rechtslage, Schutz beansprucht hat, der ihm in dieser Form nicht zustand. Auf

diese Weise werden der Schutz der geistigen Leistung einerseits und die Freiheit des Wettbewerbs andererseits, die durch die Grenzen des Schutzbereichs objektiv voneinander abgegrenzt werden, auch hinsichtlich der Mittel ihrer Durchsetzung und der Haftung für die Überschreitung dieser Grenzen ins Gleichgewicht gebracht.

Hirsch		Müller		Deppert
Ullmann		Nobbe		Hahne
Melullis	Fischer		Goette	Krüger
Hausmann		Schlichting		Kapsa