

Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: ja

Kindernähmaschinen

BGB § 323 Ag, Ai; GebrMG § 5

Zur Haftung auf Grund Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, begangen durch Verwarnung und Klage auf Unterlassung und Schadensersatz aus einem Gebrauchsmuster, das später rückwirkend gelöscht worden ist.

BGH, Urt. v. 5. November 1962 - I ZR 39/61 - OLG Nürnberg

I ZR 39/61

Verkündet
am 5. November 1962
Grunau, Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter der
Geschäftsstelle

I m N a m e n d e s V o l k e s

In dem Rechtsstreit

der Firma Carl S [REDACTED], Nähmaschinenfabrik in G [REDACTED],
[REDACTED],

Klägerin, Widerbeklagten und
Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma F.W. M [REDACTED] jun., Inhaber Kurt P [REDACTED], in
B [REDACTED], C [REDACTED]straße [REDACTED],

Beklagte, Widerklägerin und
Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mündliche Verhandlung vom 5. November 1962 unter Mitwirkung
des Senatspräsidenten Prof. Dr. h.c. Wilde und der Bundes-
richter Dr. Krüger-Nieland, Pehle, Ebel und Claßen

für Recht erkannt:

Die Revision der Klägerin gegen das Zwischen-
urteil des 3. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Nürnberg vom 12. Januar 1961 wird auf Kosten der
Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien sind Spezialfabriken für die Herstellung von Kindernähmaschinen; sie stehen hierin seit Jahrzehnten in Wettbewerb. Am 30. Januar 1952 meldete die Klägerin beim Patentamt Patent- und Gebrauchsmusteransprüche für eine Kindernähmaschine an. Die Anmeldung führte am 1. September 1953 zur Eintragung des Gebrauchsmusters Nr. 1 663 900 mit folgenden Ansprüchen:

1. Als Spielzeug ausgebildete Nähmaschine, gekennzeichnet durch einen mit ihrem Antriebswerk über ein Untersetzungsgetriebe gekuppelten Elektromotor, insbesondere für Niederspannung.
2. Nähmaschine nach Anspruch 1, bei welcher der Nähmaschinenarm auf einem Sockel angebracht ist, dadurch gekennzeichnet, daß die für den elektrischen Antrieb notwendigen Organe, wie der Elektromotor, die Batterie oder der Transformator sowie das Untersetzungsgetriebe unterhalb der Sockelplatte angebracht sind.
3. Spielzeugnähmaschine nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß außer dem elektrischen Antrieb noch ein Handantrieb vorgesehen ist.
4. Spielzeugnähmaschine nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Sockelplatte als Träger für die dem Antrieb dienenden Organe dient.
5. Spielzeugnähmaschine nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Maschine mit einer elektrischen Beleuchtung ausgerüstet ist, die mit Niederspannung betrieben wird.
6. Spielzeugnähmaschine nach Anspruch 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrische Beleuchtungslampe an der Frontplatte der Nähmaschine angeordnet ist.
7. Spielzeugnähmaschine nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrische Lampe im waagrechten Tragarm der Nähmaschine angeordnet ist, der an seiner Unterseite eine Lichtdurchtrittsöffnung aufweist.



Am 2. September 1953 ließ die Klägerin durch Patentanwalt Dr. W. [REDACTED] die Beklagte auf ihr Gebrauchsmuster hinweisen und ihr mitteilen, sie habe festgestellt, daß die Beklagte es durch Lieferung von Maschinen verletze; das Schreiben enthielt ferner eine Aufforderung zu befristeter Stellungnahme. Die Beklagte antwortete durch ihren Patentanwalt N. [REDACTED] mit einer Bitte um nähere Angaben, worin die Klägerin die Rechtsverletzung erblicke und welches Modell sie beanstande. Daraufhin übersandte die Klägerin am 14. September 1953 Kopien der Eintragungsunterlagen. In seiner Antwort wies Patentanwalt N. [REDACTED] darauf hin, der Anspruch 1 werde der Löschung verfallen, wenn dafür nicht eine um einige Jahre ältere Priorität beansprucht werden könne. Daraufhin drohte die Klägerin am 28. September 1953 einen Rechtsstreit an. Die Beklagte erwiderte mit dem Hinweis, die interessierenden Merkmale des Gebrauchsmusters seien in öffentlichen Druckschriften und Katalogen bereits vor dem Anmeldetage bekanntgemacht worden.

Mit der am 2. März 1954 eingereichten Klage beantragte die Klägerin Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung der Herstellung und des Vertriebes der fraglichen Kindernähmaschinen, die gegen die Ansprüche 1 - 4 des Gebrauchsmusters verstießen, sowie ferner zur Vernichtung und Einziehung der darauf bezüglichen Werbeprospekte und Geschäftsunterlagen, zur Rechnungslegung und zum Schadensersatz.

Die Beklagte begehrte Abweisung dieser Klage und stellte am 30. April 1954 ihrerseits beim Patentamt Antrag auf Löschung des Gebrauchsmusters. Dieser Antrag führte im ersten Rechtszuge am 14. Juni 1955 zu einer teilweisen, im zweiten Rechtszuge zur völligen Löschung des Gebrauchsmusters. Darauf erklärte die Klägerin, die vorliegende Klage zurückzunehmen; die Beklagte verweigerte jedoch die dazu erforderliche Zustimmung und erhob Widerklage auf Schadensersatz wegen unrechtmäßiger Verwarnung. Sie stützt die Widerklage darauf,

die Klägerin sei vor dem Rechtsstreit einer sachlichen Aufklärung bewußt aus dem Wege gegangen und habe sich den erhobenen Einwänden uneinsichtig verschlossen; ihr Ziel sei gewesen, die Beklagte einzuschüchtern und vom Markt zu verdrängen; die Klägerin sei verpflichtet gewesen, vor der Verwarnung die Sach- und Rechtslage besonders sorgfältig zu prüfen; dazu sei sie auch in der Lage gewesen, zumal da sie sich als größte Kindernähmaschinenfabrik der Welt bezeichne; sie hätte bei gehöriger Prüfung z.B. feststellen müssen, daß ihre gesamte Anmeldung durch die US-Patentschrift Nr. 2 526 479 vorweggenommen gewesen sei und mehrere amerikanische Firmen vor dem Anmeldetag entsprechende Maschinen hergestellt und vertrieben hätten. Die Klägerin habe sich daher eines Eingriffs in den Gewerbebetrieb der Beklagten schuldig gemacht. Ihr, der Beklagten, sei zunächst nur übriggeblieben, die beanstandete Produktion einzustellen, weil das Risiko für sie besonders dann zu groß gewesen sei, wenn die Klägerin, was auf Grund ihres früheren Verhaltens in anderen Fällen zu befürchten gewesen sei, ihre vermeintlichen Rechte auch gegenüber Abnehmern der Beklagten geltend gemacht hätte. Durch das unberechtigte Vorgehen sei ihr ein Schaden in Höhe von 82 420 DM entstanden, von dem sie einen Teilbetrag von 40 000 DM geltend mache.

Die Beklagte hat deshalb beantragt,

auf die Widerklage die Klägerin zu verurteilen, an sie 40 000 DM nebst 5 % Zinsen seit Zustellung der Widerklage zu zahlen.

Die Klägerin hat Abweisung der Widerklage beantragt und geltend gemacht, die Beklagte habe den behaupteten Eingriff in ihren Gewerbebetrieb selber aus freien Stücken vorgenommen; ihr, der Klägerin, könne auch kein Verschulden vorge-

worfen werden; die sachkundige Gebrauchsmusterabteilung des Patentamts habe das Gebrauchsmuster mit zwei geänderten Ansprüchen aufrechterhalten; auch der Beschwerdesenat habe lediglich die Erfindungshöhe verneint; darüber, welches Maß an Erfindungshöhe bei einem Gebrauchsmuster zu fordern sei, bestehe in Schrifttum und Rechtsprechung keine Einigkeit; ein Irrtum in diesem Punkte sei deshalb entschuldbar. Dagegen falle der Beklagten selbst grobe Fahrlässigkeit zur Last, da sie auf Grund des Standes der Technik erkannt habe, daß das Gebrauchsmuster keinen Bestand haben werde; die Beklagte habe sich deshalb den Warnungen nicht fügen dürfen. Schließlich sei der Beklagten auch kein Schaden entstanden.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, der Widerklage voll stattgegeben und in den Gründen u.a. ausgeführt, daß die Beklagte ein Viertel ihres Schadens wegen mitwirkenden Verschuldens selbst zu tragen habe. Dagegen hat die Klägerin nur wegen der Widerklage Berufung eingelegt, mit der sie deren Abweisung beantragt hat. Das Berufungsgericht hat durch Zwischenurteil die Berufung insoweit zurückgewiesen, als sie sich gegen den Grund des Widerklageanspruchs richtet. Mit der dagegen erhobenen Revision verfolgt die Klägerin den Antrag auf Abweisung der Widerklage weiter. Die Beklagte bittet um Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hält den Klageanspruch nach § 823 Abs. 1 BGB dem Grunde nach für gerechtfertigt; die Klägerin habe einen rechtswidrigen und schuldhaften Eingriff in den Gewerbebetrieb der Beklagten vorgenommen, durch den dieser ein Schaden entstanden sei; der Schaden sei durch ein Mitverschulden der Beklagten jedenfalls nicht zu mehr als einem

Viertel verursacht worden. Das Berufungsgericht folgt dabei der ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts, die das Verlangen nach vollständiger oder teilweiser Einstellung der gewerblichen Tätigkeit eines anderen dann als Eingriff in dessen Gewerbebetrieb gewertet hat, wenn das Verlangen auf die Behauptung gestützt ist, die Tätigkeit verstoße gegen ein dem Untersagenden zustehendes gewerbliches Schutzrecht, ein solches Recht aber tatsächlich entweder überhaupt nicht oder nicht in dem geltend gemachten Umfange besteht.

Während nun das Landgericht schon die Schreiben der Klägerin vom 2., 14. und 28. September 1953 als solche Eingriffe erachtet hatte, hat das Berufungsgericht insoweit Bedenken geäußert; es hat diese Frage aber dahingestellt gelassen, da die Schreiben die Beklagte noch nicht veranlaßt hätten, Herstellung oder Vertrieb der fraglichen Waren zu beschränken; diese Wirkung habe vielmehr erst die Unterlassungsklage selbst gehabt. Diese stelle aber die stärkste Form der Verwarnung und deshalb erst recht einen Eingriff in den Gewerbebetrieb dar, zumal die Unterlassungsklage hier noch mit Anträgen auf Vernichtung bzw. Einziehung der zugehörigen Geschäftsunterlagen verbunden gewesen sei. Das Vorbringen der Klägerin, nicht sie, sondern die Beklagte habe durch eigenen, weder durch Täuschung, noch durch Drohung oder Zwang beeinflussten Willensentschluß den Eingriff in ihren Gewerbebetrieb herbeigeführt, hält das Berufungsgericht für unvereinbar mit den Grundsätzen der kausalen Zurechnung; es weist diesem Vorbringen deshalb nur einen Platz im Rahmen des Einwandes mitwirkenden Verschuldens zu. Die Rechtswidrigkeit des Eingriffs bejaht das Berufungsgericht mit dem Hinweis auf die rückwirkende Löschung des Gebrauchsmusters, auf das die Klage gegründet gewesen sei.

II. Die Revision führt aus, auf das in den Vorinstanzen behandelte Problem der Haftung aus rechtswidriger schuld-

hafter Schutzrechtsverwarnung komme es für die Entscheidung nicht an, da die drei Schreiben der Klägerin nach den Feststellungen des Berufungsgerichts keinen Schaden verursacht hätten. Es gehe deshalb allein um die Frage, ob die Klagepartei schadensersatzpflichtig werde, wenn sie das Gericht unter Darlegung des zutreffenden Sachverhalts um die Entscheidung einer Rechtsfrage bitte. Schon die Auffassung des Berufungsurteils, die Klage sei eine Art potenzierte Warnung, sei unrichtig; gerade in Fällen, in denen Zweifel an der Berechtigung der Verwarnung auftreten könnten, sei es ein weniger gefährvoller Weg, von einem Warnungsschreiben abzusehen und statt dessen das Gericht anzurufen. Die Klage unter Darlegung des vollständigen Sachverhalts sei die von der Rechtsordnung vorgesehene Art, rechtliche Zweifel zu klären; die beklagte Partei müsse die Entscheidung abwarten und sei durch die im Verfahren gegebenen Möglichkeiten hinreichend geschützt. Die Stellung der Zusatzanträge sei ohne rechtliche Bedeutung. Es stelle sich daher die Frage der Rechtswidrigkeit des Vorgehens der Klägerin. Wenn das Reichsgericht in der Erhebung einer Unterlassungs- und Schadensersatzklage einen rechtswidrigen Eingriff in den Gewerbebetrieb des Beklagten gesehen habe (GRUR 1939, 787, 789), so könne diese für den Fall einer veröffentlichten, später aber zurückgewiesenen Patentanmeldung entwickelte Rechtsauffassung jedenfalls für das Gebrauchsmuster nicht übernommen werden, da hier der Verletzungsrichter den rechtlichen Bestand des Schutzrechts uneingeschränkt zu prüfen habe. Überdies könne von einer rechtswidrigen Verwarnung dann nicht gesprochen werden, wenn das Schutzrecht im Zeitpunkt der Verwarnung bestanden habe und lediglich später rückwirkend vernichtet worden sei. Es fehle aber auch an der Ursächlichkeit; die Beklagte habe die Herstellung auf Grund freien, vorsichtigen Willensentschlusses gegen bessere eigene Erkenntnis eingestellt; dazu sei sie nicht genötigt gewesen, zumal der Rechtsstreit bereits ausgesetzt gewesen sei.

III. Diese Angriffe können im Ergebnis keinen Erfolg haben.

1. Die Widerklage betrifft die Haftung aus einem unberechtigten, auf die Behauptung eines gewerblichen Schutzrechts gestützten und an den Inhaber eines eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebes gerichteten, ernsthaften und endgültigen Unterlassungsbegehrens. Der Fall eines bloßen vorbereitenden Meinungsaustausches über die patent- oder gebrauchsmusterrechtliche Lage steht also nicht zur Entscheidung. Zutreffend hat das Berufungsgericht diesen Tatbestand unter dem Gesichtspunkt des Eingriffes in den Gewerbebetrieb im Rahmen des § 823 Abs. 1 BGB geprüft. Diese Haftung tritt zwar wegen ihres subsidiären Charakters nur ein, wenn eine andere Rechtsgrundlage nicht gegeben ist und der Zusammenhang der auf dem jeweiligen Rechtsgebiet geltenden Normen ergibt, daß eine Lücke besteht, die mit Hilfe des § 823 Abs. 1 BGB geschlossen werden darf (BGHZ 36, 252, 256 - Gründerbildnis; von Caemmerer, Hundert Jahre deutsches Rechtsleben, Bd. II, S. 49, 90 ff). Diese Voraussetzungen sind aber hier gegeben.

Die Parteien stehen zwar in einem Wettbewerbsverhältnis; § 14 UWG scheidet aber schon deshalb aus, weil das Unterlassungsbegehren sich nicht an Dritte richtete, und für eine Anwendung des § 1 UWG fehlt es an der für einen Sittenverstoß erforderlichen Kenntnis derjenigen Umstände, in denen das wettbewerblich Anstößige des Verhaltens begründet liegt; bei einer Schutzrechtsverwarnung würde dazu das Bewußtsein des Warnenden gehören, daß die Warnung nicht der patentrechtlichen Lage entspreche (Reimer, Patentgesetz, 2. Aufl., Anm. 115 zu § 6), oder doch mindestens, daß er sich dieser Einsicht verschließt oder entzieht (BGH GRUR 1955, 411 - Zahl 55); bloße Fahrlässigkeit genügt hierzu nicht. Da im Streitfall nur (leichte) Fahrlässigkeit festgestellt ist, scheidet hiernach eine Haftung aus §§ 1 UWG, 826 BGB aus.

2. Die Schutzrechtsverwarnung des nur vermeintlich Berechtigten stellt an sich nur einen Fall des unberechtigten Leistungsbegehrens dar. Die dadurch bewirkte Leistung kann im allgemeinen, auch wenn der Fordernde mit einer Scheinrechtsstellung ausgestattet ist, nur als ungerechtfertigte Bereicherung zurückgefordert werden (BGHZ 36, 18, 20; so auch RG Bl. f. PMZ 1903, 229, 230 für den Fall einer Zahlung auf Grund nichtbestehenden gewerblichen Schutzrechts). Im Regelfall kann daher Schadensersatz nur unter den Voraussetzungen der §§ 823 Abs. 2, 826 BGB gefordert werden, und nur Besonderheiten des Tatbestandes können eine Ausnahme rechtfertigen. Solche sind aber bei der auf Unterlassung gerichteten Schutzrechtsverwarnung dann gegeben, wenn sie sich an den Inhaber eines Gewerbebetriebes richtet. Entscheidend sind insoweit die einschneidenden Wirkungen, die ein solches Unterlassungsbegehren für den Inhaber eines Gewerbebetriebes in aller Regel zur Folge hat; diese Wirkungen gehen über die Folgen, denen der zu Unrecht als Schuldner in Anspruch Genommene im allgemeinen ausgesetzt ist, wesentlich hinaus und könnten durch einen Bereicherungsanspruch schon deshalb nicht angemessen ausgeglichen werden, weil regelmäßig nicht nachgewiesen werden könnte, daß gerade dem Verwarner dasjenige zugeflossen ist, was dem Verwarnten infolge der Verwarnung entzogen worden ist. Die Schutzrechtsverwarnung stellt den Verwarnten insbesondere vor die Frage, ob er Herstellung bzw. Vertrieb der umstrittenen Erzeugnisse fortsetzen soll; dabei stößt die Beurteilung der patentrechtlichen Lage fast immer auf beträchtliche Schwierigkeiten, deren Überwindung Zeit fordert. Andererseits haftet der Verwarnte, wenn er seinen Betrieb insoweit ungeachtet der Verwarnung fortsetzt, nach einem durch die Besonderheiten der Verhältnisse gebotenen, in der Rechtsprechung schon des Reichsgerichts von jeher angelegten scharfen Verschuldensmaßstabe; vor allem hat er

aber Schadensersatz nach einem besonderen Maß zu leisten: er haftet nach Wahl des Verletzten auf Herausgabe des von ihm erzielten Gewinnes auch dann, wenn der Verletzte diesen nicht hätte machen können (RGZ 70, 249, 251). Namentlich diese letztgenannte, gewohnheitsrechtlich begründete Schadensberechnung stellt den Verwarnten in diesen Fällen in ganz anderer Weise als sonst einen zu Unrecht als Schuldner in Anspruch Genommenen vor die Frage, ob er dem Unterlassungsbegehren Folge leisten soll; sie nötigt ihn zu einem weitreichenden, unmittelbar die Fortsetzung des Betriebes im ganzen oder auf einem Teilgebiete betreffenden Entschluß. Diese besonderen Umstände haben zu der Forderung nach einer Gefährdungshaftung des Verwarners entsprechend §§ 945, 717 Abs. 2 ZPO geführt. Geht diese Forderung auch zu weit, weil ein derartiges Risiko die Inhaber auch wohlbegründeter gewerblicher Schutzrechte von der Wahrnehmung ihrer Rechte abhalten könnte (RG GRUR 1939, 787, 789), so läßt die ernstliche Erwägung dieses Gedankens doch erkennen, daß dem schutzwürdigen Interesse des zu Unrecht Verwarnten in diesen Fällen durch eine bloße Bereicherungshaftung und durch eine Haftung nach §§ 823 Abs. 2, 826 BGB, § 1 UWG nicht hinreichend Rechnung getragen werden könnte. Nach alledem muß an der ständigen bisherigen Rechtsprechung festgehalten werden, in der das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gerade wegen der Besonderheiten der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung entwickelt worden ist (RGZ 58, 24, 29; vgl. die Nachweisungen bei RGRK, 11. Aufl., Anm. 27 zu § 823 BGB; von Caemmerer aaO S. 84), und die der erkennende Senat übernommen hat (BGHZ 2, 387, 393 - Mülltonnen; BGHZ 13, 210, 216 = GRUR 1954, 391, 393 - Prallmühle I).

3. Die von der Revision geleugnete Rechtswidrigkeit des Vorgehens der Klägerin ergibt sich grundsätzlich aus der Rückwirkung der Gebrauchsmusterlöschung (RG GRUR 1934, 666, 667; BGH GRUR 1955, 573, 574). Es kommt hierfür nicht darauf an, ob der Verwarner in gutem Glauben an den Bestand des Rechts gehandelt hat. Auch die von der Revision angeführte Entscheidung des II. Zivilsenats des Reichsgerichts vom 6. März 1931 (GRUR 1931, 640, 641) geht hiervon aus. Lediglich in der vorangegangenen, vereinzelt gebliebenen Entscheidung desselben Senats vom 16. Mai 1930 (MuW 1930, 441, 443) war abweichend auf den guten Glauben abgestellt und zur Begründung auf den inzwischen außer Kraft getretenen § 35 PatG verwiesen worden, der die Ersatzhaftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkte. Diese Ansicht ist aber alsbald in Übereinstimmung mit der früheren ständigen Rechtsprechung wieder aufgegeben worden (RGZ 141, 336, 338; RG GRUR 1942, 54, 55; vgl. auch Baumbach-Hefermehl, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8. Aufl., Anm. 8 zu § 14 UWG; Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Aufl. Kap. 97, S. 726). Folgerichtig hat die Rechtsprechung dem objektiv zu Unrecht Verwarnten auch stets den im gewerblichen Rechtsschutz unentbehrlichen Unterlassungsanspruch gegen weitere Verwarnungen ohne Rücksicht darauf gewährt, ob der Verwarner selbst nach sorgfältigster Prüfung von der Berechtigung seines eigenen Rechtsstandpunktes überzeugt sein durfte (RG GRUR 1936, 100, 102 re.Sp.; RG MuW 1940, 161, 162, 164; GR GRUR 1942, 54, 55). Die Ausführungen der Revision geben keinen Anlaß, hiervon abzugehen. Für den Bereich der gewerblichen Schutzrechte gebietet schon die große praktische Bedeutung der vorbeugenden Unterlassungsklage gegenüber Schutzrechtsverwarnungen, die Frage der Rechtswidrigkeit weiterhin nach objektiven Gesichtspunkten zu beantworten.

Auch für die Rechtswidrigkeit der auf ein vermeintliches Schutzrecht gestützten Klage kann nichts anderes gelten, als für die der außerhalb eines Rechtsstreits erklärten Verwarnung (Baur, JZ 1962, 95). Einer unterschiedlichen Behandlung stehen schon zwingende praktische Gründe entgegen; wer sofort klagt, kann rechtlich nicht besser gestellt werden, als wer zur Klärung der Sach- und Rechtslage zuvor verwarnt. Die außerprozessuale Verwarnung bildet gerade wegen ihrer klärenden, streitvermeidenden Bedeutung einen unentbehrlichen, besonders wichtigen Bestandteil des Rechtslebens auf dem Gebiete der gewerblichen Schutzrechte (vgl. Dietze, Mitt. 1960, 101 ff; Reimer, Mitt. 1960, 107; Zeller, Gebrauchsmusterrecht 1952, S. 424). Würde man den Schutzrechtsinhaber bei sofortiger Klageerhebung von der Ersatzpflicht nach § 823 Abs. 1 BGB freistellen, so müßte eine solche unbegründete Bevorzugung den Rechtsfrieden gefährden und zu einer untragbaren Rechtsunsicherheit auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes führen. Überdies erhält die Verwarnung in aller Regel ihre Bedeutung und Wirkung nur durch die hinter ihr stehende Möglichkeit der Unterlassungsklage; auch deshalb kann nicht die Verwarnung als rechtswidrig, die entsprechende Klage dagegen als rechtmäßig angesehen werden. Folgt der Verwarnung die entsprechende Klage, so wäre es deshalb auch kaum möglich, eine einigermaßen sichere Feststellung dahin zu treffen, die Verwarnung, nicht aber die Klage habe die Betriebseinstellung verursacht.

Auch der von der Revision in anderem Zusammenhang vorgebrachte, an sich zutreffende Gedanke, daß der Verwarnte seine Rechtsstellung verteidigen müsse und nicht voreilig nachgeben dürfe, führt zu demselben Ergebnis; er unterstreicht die Notwendigkeit, denjenigen Verwarnten, der sich nicht schon der Verwarnung, sondern - wie hier die Beklagte - erst der Klageerhebung beugt, nicht schlechter zu stellen, soweit der Anspruch auf Schadensersatz wegen unberechtigter Verwarnung in Betracht kommt.

Der von der Revision geltend gemachte Grundsatz, daß niemand durch die wahrheitsgemäß - gemeint ist offenbar: nur subjektiv wahrhaftig, objektiv aber unzutreffend - begründete Bitte um Rechtsschutz rechtswidrig handeln könne, trifft zwar aus den für die außerhalb des Rechtsstreits erklärte Verwarnung dargelegten Gründen an sich zu. So hat der Bundesgerichtshof in einem unberechtigten Rückerstattungsverlangen keinen widerrechtlichen Eingriff in den Gewerbebetrieb gesehen, dieses Ergebnis allerdings mit der Verneinung der Unmittelbarkeit des Eingriffs gewonnen (LM Nr. 4 zu BGB § 823 (Da)); auch ist angenommen worden, daß in der Erhebung einer Feststellungsklage keine verbotene Eigenmacht oder sonstige Rechtsverletzung liege (BGHZ 20, 169, 171); für den Fall des unbegründeten Konkursantrages ist schließlich allgemeiner ausgesprochen worden, daß dadurch, wie im Falle der unbegründeten Klage, das Recht am eingerichteten Gewerbebetriebe nicht verletzt werde (BGHZ 36, 18, 20 = JZ 1962, 94). In allen diesen Fällen ist jedoch die Interessenlage aus den bereits unter 2) dargelegten Gründen völlig anders als bei der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung und der ihr entsprechenden Unterlassungsklage.

Nach alledem hält der Senat an der Rechtsprechung des Reichsgerichts fest, die den Fall der Klageerhebung mit der vorherigen Verwarnung gleichgestellt hat (RG GRUR 1939, 787, 789; ebenso Baur aaO; Staudinger-Werner, 10./11. Aufl., Vorben. 89 zu §§ 275 - 292, S. 323 oben).

Mit dem weiteren Einwand, die Fälle der Gebrauchsmuster-verwarnung seien zugunsten des Verwarners deshalb anders zu bewerten, weil der mit der Klage angerufene Verletzungsrichter hier - anders als bei der Patentverletzungsklage - in der Nachprüfung des rechtlichen Bestandes des Schutzrechts frei ist, weist die Revision zwar auf einen an sich beacht-

lichen Umstand hin. Er ist in der Rechtsprechung bisher unter dem Gesichtspunkt behandelt worden, daß der Verwarner gerade beim ungeprüft gewährten Gebrauchsmuster eher mit der Feststellung des Fehlens der Schutzrechtsvoraussetzungen bzw. mit der Vernichtung des Rechts rechnen und deshalb besonders sorgfältig prüfen müsse, ob die Schutzvoraussetzungen gegeben seien. Der Revision ist zuzugeben, daß dies nicht der einzige Gesichtspunkt ist, unter dem der genannte Unterschied von Bedeutung sein kann; insbesondere wird der nur auf ein Gebrauchsmuster gestützte Angriff oft objektiv weniger geeignet sein, einen sachkundigen und patentrechtlich unterrichteten Verwarnten sogleich zur Unterlassung zu veranlassen, als dies gegenüber einer Patentverwarnung der Fall sein wird. Dieser Unterschied betrifft aber nicht die Frage der Rechtswidrigkeit der unberechtigten Verwarnung, sondern gegebenenfalls ihre Ursächlichkeit für den eingetretenen Erfolg und vor allem die Frage, ob und inwieweit der Verwarnte sich die Folgen seines Nachgebens unter dem Gesichtspunkt des sog. mitwirkenden Verschuldens nach § 254 BGB zurechnen lassen muß.

4. Gegen die Ursächlichkeit der Klage für die teilweise, zeitlich begrenzte Betriebseinstellung der Beklagten in bezug auf die streitigen Erzeugnisse bestehen keine Bedenken, denn die Klägerin bezweckte und erreichte mit der Klage gerade das, wozu die Beklagte sich, wenn auch nur vorübergehend, entschlossen hat, nämlich die begehrte Unterlassung.

IV. Für den Widerklageanspruch genügt es hiernach, wenn die Klägerin den Eingriff in den Gewerbebetrieb auch schuldhaft, d.h. mindestens leicht fahrlässig vorgenommen hat.

1. In dieser Frage hat es das Berufungsgericht als einen die Sorgfaltspflicht der Klägerin erhöhenden Umstand angesehen, daß es sich um ein Gebrauchsmuster und damit nur

um ein ungeprüftes Recht gehandelt hat; an die Sorgfaltspflicht des Verwarnenden seien in einem solchen Falle erhöhte Anforderungen zu stellen. Von der warenzeichenrechtlichen Verwarnung unterscheide sich die Verwarnung auf Grund eines Gebrauchsmusters auch dadurch, daß jene nur dem Gebrauch eines Zeichens, diese aber der Herstellung und dem Vertriebe überhaupt entgegentrete. Bei Zugrundelegung des hiernach gebotenen Maßstabes hätte die Klägerin nach Auffassung des Berufungsgerichts erkennen können, daß der Bestand ihres Gebrauchsmusters sehr zweifelhaft gewesen sei. Schon in dem Beschluß der Gebrauchsmusterabteilung vom 14. Juni 1955, in dem die Klägerin zu Unrecht einen Beleg für die Vertretbarkeit ihrer eigenen Auffassung sehe, sei der Gegenstand des Hauptanspruchs als durch die US-Patentschrift Nr. 2 526 479 vorweggenommen bezeichnet worden; die Kenntnis einschlägiger Patentschriften müsse von der Klägerin um so mehr gefordert werden, als sie sich schon vor 20 Jahren umfangreich auf dem amerikanischen Markt betätigt habe und sich als die größte Fabrik dieser Art in der Welt bezeichne. Jeder Gewerbetreibende habe dafür einzustehen, daß er die erforderliche Sachkunde besitze, selbst wenn deren Beschaffung auf Schwierigkeiten stoße. Auch der Umstand, daß der Beschwerdesenat die Löschung des Restbestandes des Gebrauchsmusters nur wegen Fehlens der Erfindungshöhe angeordnet habe, könne nicht dahin gewertet werden, die Rechtslage habe der Klägerin auch bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt vorher nicht zweifelhaft erscheinen müssen. Wer verwarne, müsse sich auch über die Frage der Erfindungshöhe Gedanken machen; daran habe die Klägerin es fehlen lassen; andernfalls wären ihr auch in dieser Frage sicherlich Zweifel gekommen. Wie wenig die Klägerin sich mit solchen Erwägungen überhaupt befaßt habe, gehe insbesondere daraus hervor, daß ihre ursprünglichen Schutzansprüche 5, 6 und 7 als "platte Selbstverständlichkeit" gekennzeichnet worden seien. Da nach alledem Zweifel

an der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters von Anfang an begründet gewesen seien, habe der Klägerin eine besondere Prüfungspflicht obgelegen, bevor sie die Beklagte angriff. Die zu ihrer Verteidigung geltend gemachten eingehenden Nachforschungen ihres Patentanwalts hätten erst nachträglich, nämlich auf die gegnerische Löschungsklage hin, eingesetzt. Vor allem habe sie sich aber nicht auf die Ansicht ihres Patentanwalts verlassen dürfen, vielmehr bei der Bedeutung der Maßnahmen und angesichts der Zweifelhaftheit der Rechtslage das Gutachten eines erfahrenen neutralen Spezialisten einholen müssen.

In der Frage der Mitverursachung des Schadens durch das eigene Verhalten der Beklagten vertritt das Berufungsgericht im Gegensatz zur Klägerin grundsätzlich den Standpunkt, daß unter gleich starken Partnern der Angreifer die höhere Verantwortung für den Eintritt des Schadens trage. Darauf, daß die Beklagte sich nach dem Rat ihres Patentanwalts gerichtet habe, komme es nicht entscheidend an, da in diesem Punkte das Verhalten beider Parteien gleichmäßig zu bewerten sei; beide hätten unterlassen, anderweit Rat zu holen. Dagegen lägen besondere Umstände vor, die die Sorgfaltspflicht der Klägerin als die größere und ihre Pflichtverletzung als die schwerere erscheinen ließen; schon kurz vorher habe sie auf Grund eines anderen Gebrauchsmusters die Beklagte übereilt verwarnt; namentlich falle aber die Stellung der Klägerin als größter Kindernähmaschinenfabrik der Welt ins Gewicht; sie verfüge daher nicht nur über bessere Erkenntnisquellen, müsse vielmehr wegen dieser Stellung auch größere Vorsicht und Umsicht im Wirtschaftskampf walten lassen.

2. Die Revision macht demgegenüber geltend, die Klägerin treffe kein Verschulden. Mögliche Zweifel könnten ein Verschulden schon deshalb nicht begründen, weil ein absolut sicherer Prozeßausgang kaum vorausgesagt werden könne, besonders, wenn es sich um die Frage der Erfindungshöhe handele. Durch eine zweifelhafte Rechtslage brauche der Kläger sich daher nicht von der Verfolgung seines Rechtsstandpunktes abhalten zu lassen; es genüge, wie schon das Reichsgericht entschieden habe (GRUR 1931, 641), daß vernünftige und billige Überlegung die Anrufung des Gerichts zur Klärung des Zweifels rechtfertige und unwahre Angaben zur Begründung der Klage unterblieben. Daß diesem Maßstabe genügt sei, folge entscheidend aus der Beurteilung, zu der die Gebrauchsmusterabteilung nach Prüfung des gesamten Materials noch in dem Beschluß vom 14. Juni 1955 gelangt sei. Es sei ungerechtfertigt, von der Klägerin in bezug auf die Gebrauchsmusterfähigkeit ihrer Erzeugnisse höhere Einsichten zu fordern, als von der zuständigen Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patentamts; insoweit müsse dasselbe gelten, wie für die Haftung des Beamten aus Amtspflichtverletzung, wenn dessen Auffassung durch ein Kollegialgericht gebilligt worden sei.

3. Die in diesem Rahmen vom Berufungsgericht getroffenen, von der Revision nicht angegriffenen tatsächlichen Feststellungen tragen im Ergebnis die Annahme des Berufungsgerichts, daß die Klägerin die im Verkehr erforderliche Sorgfalt (§ 276 BGB) bei Klagceerhebung außer acht gelassen hat. In Betracht kommt, wie in den meisten Fällen der Schutzrechtsverwarnung, die sog. bewußte Fahrlässigkeit; denn der Verwarner rechnet, mindestens nach Kenntnis der vom Verwarnten vorgebrachten Gegengründe, mit der theoretischen Möglichkeit, daß sein Schutzrecht keinen Bestand haben könnte; er hält diese Möglichkeit aber für fernliegend und würde die Verwarnung nicht

aussprechen, wenn er von der Unrichtigkeit seines Rechtsstandpunktes Kenntnis hätte. Die Revision, die dies nicht erkennt, weist an sich zutreffend darauf hin, daß der Vorwurf der Fahrlässigkeit nicht schon allein auf diese Möglichkeit gegründet werden kann, mit der in Streitigkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes immer gerechnet werden muß; das ist der Sache nach auch der Standpunkt der bisherigen Rechtsprechung, der sich das angefochtene Urteil angeschlossen hat. Die möglichen Zweifel an der Rechtslage müssen danach einen konkreten Beziehungspunkt haben oder es muß wenigstens so liegen, daß sie an einem bestimmten Punkte hätten einsetzen müssen, der vom Verwarner hätte beachtet werden können. Um einen Schuldvorwurf zu begründen, genügt es hiernach aber, wenn der Verwarner in verwerfbarer Weise den seinem Schutzrecht entgegenstehenden Stand der Technik nur unvollständig berücksichtigt oder zwar gesehen, aber falsch gewürdigt hat, oder wenn er vorwerfbar die Erfordernisse des Fortschritts oder der Erfindungshöhe falsch eingeschätzt oder die Verletzungsform zu Unrecht als unter sein Recht fallend eingeordnet hat. Entgegen der Auffassung der Revision ist es deshalb nicht rechtsfehlerhaft, wenn das Berufungsgericht auch die Frage der Erfindungshöhe in die Beurteilung einbezogen hat, wenngleich zuzugeben ist, daß ein Irrtum des Schutzrechtsinhabers, der sich auf eine irrtümliche Wertung in diesem Punkte beschränkt und nicht auf der Außerachtlassung des zu berücksichtigenden Standes der Technik beruht, eine weniger strenge Würdigung in bezug auf die Frage der Vorwerfbarkeit erheischt.

Von Bedeutung ist hiernach zunächst, daß die Klägerin die zum Stande der Technik gehörende US-Patentschrift Nr. 2 526 479 nicht berücksichtigt hatte, durch die der in dem Anspruch 1 des Klagegebrauchsmusters beanspruchte elektrische Antrieb auch schon für eine Kindernähmaschine als bekannt nachgewiesen war, und daß sie ferner auch den allgemeinen Stand der Technik nicht zutreffend gewürdigt hatte,

nachdem die Verwendung von Niederspannung zum elektrischen Antrieb bei Kinderspielzeugen geläufig war. Mit Recht fordert das angefochtene Urteil von dem Hersteller derartiger Erzeugnisse, der sie als Neuheit auf den Markt bringt, die Kenntnis des Standes der Technik in diesem Umfange; diese Würdigung wird zusätzlich durch den Umstand gestützt, daß die Klägerin sich als die größte Kindermaschinenfabrik der Welt bezeichnet und auch den amerikanischen Markt beliefert hat. Es widerspricht nicht dem im bürgerlichen Recht geltenden objektiven Sorgfaltsbegriff, wenn solche, eine gesteigerte Sachkenntnis bedingende Umstände berücksichtigt werden (BGH GRUR 1961, 26 - Grubenschaleisen). Der Klägerin fällt daher die Unkenntnis der bezeichneten Patentschrift und des allgemeinen Standes der Technik als Fahrlässigkeit zur Last. Dabei hat das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum allgemein berücksichtigt, daß bei Gebrauchsmusterverwarnungen dem Verwarner ein höheres Maß von Nachprüfung angesonnen werden muß, als bei einem Vorgehen auf Grund eines nach Prüfung erteilten Patents oder einer bekanntgemachten Patentanmeldung; auch das entspricht der gefestigten Rechtsprechung (RGZ 94, 250, 251; RG GRUR 1939, 787, 789; 1940, 441, 443; Benkard, Patentgesetz 3. Aufl. Anm. 3 zu § 15 GebrMG; Ernst Reimer aaO 2. Aufl., § 6 Anm. 113; Eduard Reimer aaO Kap. 97 Randzahl 10; Tetzner, Patentgesetz, 2. Aufl. Anm. 3 zu § 3 GebrMG).

Ohne Erfolg beruft die Revision sich hiernach auf die Entscheidung des Reichsgerichts (GRUR 1941, 102, 103), in der Verschulden bei der Gebrauchsmusterverwarnung mit der Begründung verneint wurde, "vernünftige, billige Überlegung" habe zu der Klage geführt; diese Formulierung ist für die Abgrenzung der Schuldfrage nach dem Dargelegten zu unscharf. Jedenfalls würde aber auch eine "billige" Überlegung das Erfordernis einschließen, daß der Verwarner den ihm bei Anwen-

dung der erforderlichen Sorgfalt zugänglichen Stand der Technik vollständig berücksichtigt; das hat die Klägerin in diesem Falle, wie dargelegt, nicht getan.

Es kann der Revision auch nicht zum Erfolg verhelfen, daß die besonders sachkundige Gebrauchsmusterabteilung des Patentamts das Gebrauchsmuster nur zum Teil gelöscht hat; und daß die Beschwerdeabteilung des Patentamts zur Vernichtung auch des Restes nur durch Verneinung der Erfindungshöhe gelangt ist. Denn die Schutzrechtsberührung war jedenfalls bezüglich des schon im ersten Rechtszuge vernichteten Teiles des Gebrauchsmusters schon deshalb schuldhaft, weil insoweit dem Schutzrecht neuheitsschädliches Material entgegenstand. Gerade dieser Teil der Berührung hat aber bereits die Betriebseinstellung der Beklagten verursacht; denn schon nach der Vernichtung dieses Teiles des Schutzrechts in erster Instanz hat die Beklagte unstreitig die Herstellung der fraglichen Erzeugnisse wieder aufgenommen. Hat aber eine teils rechtswidrige und schuldhafte, teils rechtswidrige, aber nicht schuldhafte Verwarnung stattgefunden, so entfällt die Haftung aus § 823 Abs. 1 BGB unter dem Gesichtspunkt mangelnder Verursachung nur dann, wenn anzunehmen ist, daß auch der nicht schuldhafte Teil des Handelns für sich allein genau die gleiche Wirkung bei dem Verwarnten gehabt hätte (RGZ 156, 321, 325 = GRUR 1938, 36, 37; Reimer, Patentgesetz, § 6 Anm. 113). Eine solche Annahme scheidet hier nach dem hervorgehobenen unstreitigen Sachverhalt aus.

Daß das Verschulden der Klägerin nicht dadurch ausgeräumt wird, daß sie ihren Patentanwalt mit der Prüfung der Rechtslage beauftragt hat, hat das Berufungsgericht zutreffend dargelegt.

Das geltend gemachte mitwirkende Verschulden der Beklagten hat das Berufungsgericht mit einem Viertel jedenfalls nicht zu gering bemessen. Bedenken bestehen zwar gegen seinen Satz, daß bei gleichstarken Partnern, die über die gleichen Waffen verfügen, der Angreifer die höhere Verantwortung trage; ob damit Zweck und Wesen derartiger Auseinandersetzungen in jeder Hinsicht zutreffend gewürdigt sind, mag aber dahinstehen; namentlich wäre zu erwägen, daß der Angreifer sich auf das Bestehen eines Schutzrechts bis zu einem gewissen Grade verlassen darf, soweit eine behördliche Prüfung stattgefunden hat, was auf das Gebrauchsmuster allerdings nur in sehr begrenztem Maße zutrifft; für vorprozessuale Warnungen, bei denen der Verwarner erkennbar macht, daß er sich erst nach Anhörung des Gegners endgültig entschließen werde, könnte der Satz des Berufungsgerichts jedenfalls keine Geltung beanspruchen. Ersichtlich handelt es sich insoweit aber nur um eine zusätzliche Erwägung des Berufungsgerichts, während es entscheidend darauf abstellt, daß die Klägerin sich als die größte Kindernähmaschinenfabrik der Welt bezeichnet hat und daher angenommen werden müsse, daß sie auf diesem Gebiete eine Spitzenstellung einnehme. Es ist nicht rechtsfehlerhaft, wenn das Berufungsgericht annimmt, daß von einem solchen Unternehmen eine besonders eingehende Kenntnis des Standes der Technik erwartet werden muß und daß einer von ihm ausgehenden Warnung eine besonders starke Wirkung zukommt. Der Beklagten kann insbesondere nicht zum Vorwurf gemacht werden, sie habe voreilig der Verwarnung nachgegeben; sie hat vielmehr durch unverzügliche Einreichung des Löschungsantrages das ihre dazu beigetragen, die Frage der Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters so rasch wie möglich einer Entscheidung zuzuführen. Der Umstand, daß daraufhin die Verletzungsklage ausgesetzt worden ist, braucht der Beklagten keinen Anlaß zu geben, die Herstellung sogleich

wiederaufzunehmen; deren Wiederaufnahme nach dem Teilerfolg des Löschantrages war vielmehr nach den Umständen als rechtzeitig anzusehen. Es kann schließlich dahingestellt bleiben, ob dem Berufungsgericht darin beigestimmt werden kann, daß der Beklagten in bezug auf die Unterlassung der Klärung der patentrechtlichen Lage durch einen neutralen Sachverständigen das gleiche Maß von Schuld zur Last falle wie der Klägerin. Möglicherweise konnte nämlich die Beklagte gerade dann, wenn sogar "ihr" Patentanwalt zur Unterlassung riet, von der Beauftragung eines "neutralen" Sachverständigen absehen; der Gesichtspunkt, daß man sich nicht ohne weiteres zugunsten des eigenen Rechtsstandpunkts nur auf die Ansicht des "eigenen" Sachverständigen verlassen soll, kann nicht unesehen herangezogen werden, um ein Mitverschulden des Verwarnten zu begründen. Im Streitfall bedarf es jedoch keines Eingehens auf diese Frage, da die Auffassung des Berufungsgerichts nicht die Klägerin beschwert.

V. Daß der Beklagten durch die Unterlassung der Herstellung und des Vertriebes ein Schaden entstanden ist, hat das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum als erwiesen erachtet; da die Höhe des Schadens dagegen noch nicht abschließend beurteilt werden konnte, hat es die Voraussetzungen eines Zwischenurteils über den Grund des Anspruchs mit Recht bejaht.

Nach alledem war die Revision der Klägerin mit der
Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Wilde

Krüger-Nieland

Pehle

Ebel

Claßen