

- c) Hat der Mandant wegen dieser Erklärung einen für ihn ungünstigen Vergleich abgeschlossen, kann ihm der Patentanwalt zum Schadensersatz verpflichtet sein, wenn das Patent bei hypothetischer Fortführung des Nichtigkeitsverfahrens der Nichtigkeitsklage standgehalten hätte.

BGH, Urt. v. 30. November 1999 - X ZR 129/96 - OLG Karlsruhe

LG Karlsruhe

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. November 1999 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Keukenschrijver und die Richterin Mühlens

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 11. September 1996 aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Kläger ist Inhaber des am 1. Dezember 1983 angemeldeten, unter anderem für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents ..., das eine elektronische Diebstahlsicherung betrifft.

- 4 -

Die Beklagten betreiben als Gesellschafter bürgerlichen Rechts gemeinsam eine Patentanwaltskanzlei.

Im Jahr 1991 beauftragte der Kläger die Beklagten damit, seine im Hinblick auf eine sich anbahnende patentrechtliche Auseinandersetzung über sein Schutzrecht mit der Firma S. E. L. AG (nachfolgend: SEL) wahrzunehmen. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung reichte SEL unter dem 24. Juli 1991 Nichtigkeitsklage gegen das Patent des Klägers ein, der die Beklagten mit Schriftsatz vom 9. Oktober 1991 im Auftrag des Klägers entgegentraten.

Kurz nach Erhebung der Nichtigkeitsklage nahm der Kläger SEL und die Firma Z. GmbH & Co. KG im Wege der Klage wegen Verletzung seines Schutzrechts auf Schadensersatz, Rechnungslegung und Unterlassung in Anspruch. In diesem Verfahren wurden die dortigen Beklagten in der ersten Instanz durch Urteil des Landgericht Düsseldorf vom 14. Juli 1992 den Anträgen des Klägers entsprechend verurteilt. Die von den Verletzungsbeklagten gemäß § 148 ZPO beantragte Aussetzung des Verletzungsstreits bis zur Entscheidung des Bundespatentgerichts im Nichtigkeitsverfahren lehnte das Landgericht mangels hinreichender Erfolgsaussicht der Nichtigkeitsklage ab (Anlage K 13).

Im Nichtigkeitsverfahren legte SEL wenige Tage vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung vom 30. Juli 1992 in Ergänzung ihres Klagevorbringens die deutsche Offenlegungsschrift ... vor und machte hierzu nach der Feststellung des Berufungsgerichts geltend, die Erfindung des Klägers sei durch diese vorweggenommen. In einer daraufhin zwischen dem Kläger, dem von diesem zwischenzeitlich hinzugezogenen Rechtsanwalt Dr. B. und dem



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



Beklagten zu 1 geführten Besprechung vertrat der Beklagte zu 1 nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Auffassung, das Patent des Klägers werde wegen der von SEL vorgelegten deutschen Offenlegungsschrift für nichtig erklärt werden. Deshalb sei ein Vergleich mit SEL geboten.

Unmittelbar vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung fand am 29. Juli 1992 in den Räumen von SEL ein Vergleichsgespräch statt, an dem auf seiten Klägers der Beklagte zu 1, der Kläger und Rechtsanwalt Dr. B. teilnahmen. Aufgrund dieser Besprechung kam es zum Abschluß eines Vergleichs zwischen dem Kläger und SEL. In diesem verpflichtete sich SEL zur Rücknahme der Nichtigkeitsklage und zur Zahlung eines Pauschalbetrages von 80.000,-- DM an den Kläger; im Gegenzug sollte der Kläger die Düsseldorfer Verletzungsklage zurücknehmen und auf weitergehende Rechte aus dem europäischen Patent ... gegenüber SEL verzichten.

Der Kläger hat die Beklagten mit der Begründung, ihm seien wegen des Abschlusses dieses Vergleichs in erheblichem Umfang Einnahmen entgangen, auf Schadensersatz in Anspruch genommen. Er hat dazu geltend gemacht, die Beklagten hätten ihn im Vorfeld des Vergleichs fehlerhaft beraten. Nur deshalb habe er sich zu dem seinen Interessen nicht entsprechenden Vertrag mit SEL bereitgefunden. Es treffe nicht zu, daß die von SEL vorgelegte Offenlegungsschrift seine Erfindung vorwegnehme; sie werde dem Fachmann durch diese Schrift auch nicht nahegelegt. Bei pflichtgemäßer Prüfung hätte der Beklagte zu 1 dies erkennen können und müssen und ihm nicht die Auskunft geben dürfen, SEL werde die Nichtigkeitsklage aufgrund des vorgelegten Materials gewinnen. Ohne diese falsche Auskunft hätte er den für ihn sehr nachteiligen Vergleich nicht abgeschlossen. Sein Unternehmen habe wegen der durch den

Vergleich ermöglichten Konkurrenz von SEL erhebliche Absatzeinbußen hinnehmen müssen. SEL habe in der Folgezeit Diebstahlssicherungen vertrieben, die von den Merkmalen seines Patents Gebrauch machten. Daneben hat der Kläger weitere, die Prozeßführung durch die Beklagten im Nichtigkeitsverfahren und ihre dieses Verfahren begleitende Beratung betreffende Vorwürfe erhoben. Die Beklagten haben eine unrichtige Beratung bestritten und insbesondere vorgetragen, die Erfindung des Klägers sei durch den Stand der Technik teils neuheitsschädlich getroffen, im übrigen aber nahegelegt, so daß eine erhebliche Gefahr der Vernichtung des Schutzrechtes bestanden habe. Im übrigen sei eine Prognose über den Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens nicht objektivierbar im Sinne von richtig oder falsch.

Das Landgericht hat - unter Abweisung der weitergehenden Klage - dem Zahlungsbegehren des Klägers in Höhe von 127.145,-- DM nebst Zinsen stattgegeben und festgestellt, daß die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, dem Kläger den Schaden zu ersetzen, der ihm seit dem 1. Januar 1995 dadurch entstanden ist, daß die Beklagten den Kläger und dessen Firma O. A. dazu bewogen haben, mit der Firma SEL den Vergleich vom 29. Juli 1992 abzuschließen. Gegen diese Entscheidung haben beide Seiten Berufung eingelegt. Der Kläger hat mit seinem Rechtsmittel die Zurückweisung der Berufung der Beklagten und weiter unter Aufrechterhaltung der ausgesprochenen Feststellung begehrt, die Beklagte insgesamt zur Zahlung von 1.055.407,-- DM nebst Zinsen zu verurteilen.

Das Berufungsgericht hat die Klage unter entsprechender Abänderung der erstinstanzlichen Entscheidung insgesamt abgewiesen. Hiergegen richtet

sich die Revision des Klägers, mit der er seine Anträge aus der Berufungsinstanz weiterverfolgt. Die Beklagten treten dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

I. 1. Die Revision des Klägers hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

2. Das Berufungsgericht führt aus, den Beklagten könne eine schuldhaft Verletzung ihrer aus dem Mandatsverhältnis fließenden Beratungspflichten im Zusammenhang mit dem Abschluß des Vergleichs vom 29. Juli 1992 nicht angelastet werden. Im Zeitpunkt des Vergleichsabschlusses habe der Verhandlungstermin vor dem Bundespatentgericht in dem von SEL gegen das Patent des Klägers betriebenen Nichtigkeitsverfahren unmittelbar bevorstanden. Der Ausgang dieses Verfahrens sei nicht abzuschätzen gewesen. Zwar möge einiges für die Auffassung des Landgerichts sprechen, daß die Erfindung des Klägers durch die deutsche Offenlegungsschrift ... weder neuheits-schädlich vorweggenommen noch dem Fachmann nahegelegt sei. Die Beklagten hätten ihre gegenteilige Beurteilung jedoch ebenfalls plausibel begründet. Wie das Bundespatentgericht und gegebenenfalls der Bundesgerichtshof die Schutzrechtslage beurteilt hätten, habe sich nicht mit Sicherheit voraussagen lassen, der Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens sei somit im Zeitpunkt des Vergleichsabschlusses offen gewesen. Bei dieser Sachlage sei der Beklagte zu 1 mit Recht von einem nicht unerheblichen Prozeßrisiko für den Kläger ausgegangen, wobei es nicht darauf ankomme, ob die Schutzrechtslage derart kritisch gewesen sei, wie der Beklagte zu 1 sie seinerzeit eingeschätzt habe.

Wegen der Unsicherheiten bei der Beurteilung der Schutzrechtslage könne es dem Beklagten zu 1 nicht als fahrlässig angelastet werden, daß er zu der Überzeugung gelangt sei, das Patent des Klägers werde der Nichtigkeitsklage nicht standhalten. Es sei nicht ersichtlich, daß diese Überzeugung auf einer fahrlässig falschen Bewertung des zugrundeliegenden technischen Sachverhalts beruht habe, denn der Beklagte zu 1 habe seine Auffassung mit plausiblen und nachvollziehbaren Argumenten belegt. Angesichts des erheblichen rechtlichen und wirtschaftlichen Risikos für den Kläger, der bei einem Erfolg der Nichtigkeitsklage nicht nur sein Patent verloren hätte, sondern dem auch die Kosten des Nichtigkeits- und des Verletzungsverfahrens überbürdet worden wären, könne es nicht als fahrlässige Verletzung der Sorgfaltspflichten angesehen werden, wenn der Beklagte zu 1 nach seiner subjektiven, nachvollziehbar begründeten Überzeugung zum Abschluß des Vergleichs geraten habe. Auf die Frage, wie das Bundespatentgericht über die Nichtigkeitsklage letztendlich entschieden hätte oder richtigerweise hätte entscheiden müssen, könne nicht abgestellt werden.

Soweit der Kläger über diese Beratung hinaus weitere Verstöße der Beklagten gegen ihre anwaltlichen Pflichten rüge, fehle es an deren Ursächlichkeit für den geltend gemachten Schaden. Dieser beruhe allein auf dem Vergleich vom 29. Juli 1992 und dem damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Verhalten der Beklagten.

3. Diese Beurteilung greift die Revision mit Erfolg an. Bei seiner Würdigung hat das Berufungsgericht, wie sie mit Recht geltend macht, Inhalt und Umfang der anwaltlichen Beratungstätigkeit verkannt.

a) Im rechtlichen Ansatz ist das Berufungsgericht zutreffend davon ausgegangen, daß aufgrund des von dem Kläger erteilten Auftrags, seine rechtlichen Interessen aus dem europäischen Patent ... gegenüber Verletzungen des Schutzrechts durch SEL wahrzunehmen, zwischen ihm und den in Sozietät verbundenen Beklagten ein auch auf die rechtliche Beratung des Klägers gerichteter (anwaltlicher) Geschäftsbesorgungsvertrag im Sinne des § 675 BGB zustande gekommen ist. Mit dem Auftrag wollte der Kläger erreichen, daß die Beklagten ihn in der erwarteten Auseinandersetzung vertraten und berieten; hiervon sind nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bei der Annahme des Auftrags auch die Beklagten ausgegangen, die den Abschluß eines solchen Vertrages auch nicht in Zweifel gezogen haben.

Die aufgrund eines solchen Vertrages durch den anwaltlichen Vertreter geschuldete Beratung soll die eigenverantwortliche sachgerechte Entscheidung des Mandanten über Art, Inhalt und Umfang der Verfolgung seiner Rechte und Interessen in der Angelegenheit ermöglichen, in der er den anwaltlichen Vertreter mit der Wahrnehmung seiner Belange betraut hat. Der Mandant - und nicht sein anwaltlicher Vertreter - soll aufgrund der Beratung entscheiden und entscheiden können, ob er ein Recht geltend machen, ob und mit welchem Inhalt er rechtsgeschäftliche Erklärungen abgeben oder Verträge eingehen will (Zugehör, Handbuch der Anwaltshaftung, 1999, Rdn. 587; vgl. a. Rinsche, Die Haftung des Rechtsanwalts und des Notars, 6. Aufl., 1998, Rdn. I 477). Das entspricht für die Vertretung durch einen Rechtsanwalt der gefestigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (vgl. BGH, Urt. v. 6.2.1992 - IX ZR 95/91, NJW 1992, 1159, 1160, Urt. v. 20.10.1994 - IX ZR 116/93, NJW 1995, 449, 450 und Urt. v. 4.6.1996 - IX ZR 51/95; NJW 1996, 2648, 2649); für die Vertretung durch einen Patentanwalt, gilt insoweit

nichts anderes. Im Rahmen des ihm erteilten Auftrags treffen den Patentanwalt grundsätzlich die gleichen Aufklärungs- und Beratungspflichten, wie sie für den Rechtsanwalt gelten. Der Patentanwalt übernimmt im Rahmen des Mandats gegenüber dem Mandanten die gleichen Funktionen wie ein Rechtsanwalt; er wird von dem Auftraggeber wie dieser und mit dem gleichen Ziel mit der Wahrung seiner Interessen betraut. In diesem Zusammenhang ist er auch dann, wenn daneben - wie im vorliegenden Fall - ein Rechtsanwalt mit der Wahrung der Interessen des Mandanten betraut wird, der anwaltliche Vertreter, auf dessen Beratung der Mandant vertraut und vertrauen darf.

Angesichts dieser Zielsetzung seiner Tätigkeit ist der um Rat gebetene anwaltliche Vertreter seinem Auftraggeber zur umfassenden und erschöpfenden Belehrung verpflichtet, sofern dieser nicht eindeutig zu erkennen gibt, daß er des Rates nur in einer bestimmten Richtung bedarf. Der Anwalt muß den ihm vorgetragenen Sachverhalt daraufhin prüfen, ob er geeignet ist, den vom Auftraggeber erstrebten Erfolg herbeizuführen. Er hat dem Mandanten diejenigen Schritte anzuraten, die zu dem erstrebten Ziel führen können, und Nachteile für den Auftraggeber zu verhindern, soweit solche voraussehbar und vermeidbar sind. Dazu hat er dem Auftraggeber den sichersten Weg vorzuschlagen und ihn über mögliche Risiken aufzuklären, damit der Mandant eine sachgerechte Entscheidung treffen kann; Zweifel und Bedenken, zu denen die Sachlage Anlaß gibt, muß der Anwalt darlegen und mit seinem Mandanten erörtern (vgl. u.a. BGH, Urt. v. 5.11.1992 - IX ZR 200/91, WM 1993, 610, 613 f.; Urt. v. 20.1.1994 - IX ZR 46/93, NJW 1994, 1211, 1212; Urt. v. 20.10.1994 - IX ZR 116/93, NJW 1995, 449, 450). Er muß seinen Auftraggeber nicht nur über das Vorhandensein, sondern auch über das ungefähre, in etwa abschätzbare Ausmaß des Risikos unterrichten, weil der Mandant in der Regel nur auf-

grund einer Einschätzung auch des Risikoumfangs über sein weiteres Vorgehen entscheiden kann (BGHZ 89, 178, 182; 97, 372, 376; BGH, Urt. v. 22.10.1987 - IX ZR 175/86, NJW 1988, 563, 566; Urt. v. 10.3.1988 - IX ZR 194/87, NJW 1988, 2113; Urt. v. 28.6.1990 - IX ZR 209/89, WM 1990, 1917, 1920; Urt. v. 16.5.1991 - IX ZR 131/90, NJW 1991, 2079; vgl. a. Rinsche, aaO, Rdn. I 122 f.; Zugehör, aaO Rdn. 508). Ist die Sach- oder Rechtslage unklar, muß der Rechtsanwalt dies gegenüber dem Mandanten offenlegen und diesen sorgfältig darüber unterrichten, welche Gesichtspunkte für die eine und welche für die andere Interpretation sprechen und welche Rechtsfolgen sich daraus jeweils ergeben (Rinsche, aaO Rdn. I 123). Der Rechtsanwalt muß den Mandanten insoweit umfassend informieren. Eine einseitige Unterrichtung kann zu einer Fehleinschätzung der Lage durch den Mandanten führen und birgt insoweit die Gefahr, daß dieser eine der objektiven Lage nicht entsprechende Entscheidung trifft. Der Sinn der Mandatierung eines rechtskundigen und erfahrenen Rechtsanwalts besteht gerade darin, Fehleinschätzungen und -entscheidungen des Mandanten zu vermeiden. Für die patentrechtliche und technische Beratung im Falle der Mandatierung eines Patentanwalts gilt nichts anderes. Der im Patentnichtigkeitsverfahren mit der Verteidigung des Patents beauftragte Patentanwalt ist verpflichtet, den Mandanten darüber aufzuklären, welche Chancen angesichts des entgegengehaltenen Standes der Technik bestehen, die Nichtigkeitsklage abzuwehren, und welche Risiken, aber auch welche Chancen die Verteidigung des Patents im Nichtigkeitsverfahren mit sich bringt. Eine solche umfassende Belehrung kann allenfalls dann entbehrlich sein, wenn der Rechtsanwalt erkennt, daß der Mandant die Risiken des Geschäfts oder der beabsichtigten rechtlichen Gestaltung kennt und er diese auch bei einer Belehrung auf sich nehmen würde (BGH, Urt. v. 11.1.1977 - VI ZR 261/75, NJW 1977, 2073, 2074).

b) Eine Verletzung dieser Beratungspflicht durch den Beklagten zu 1 kann nach den bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts nicht verneint werden.

Nach den tatrichterlichen Feststellungen hat der Beklagte zu 1 gegenüber dem Kläger und dem diesen begleitenden Rechtsanwalt als sicher hingestellt, daß das Schutzrecht des Klägers im Nichtigkeitsverfahren keinen Bestand haben werde. Wie die Revision mit Recht geltend macht, hat der Kläger in den Tatsacheninstanzen vorgetragen, der Beklagte zu 1 habe ihm nachdrücklich von einer Fortführung des Streits abgeraten, weil das Schutzrecht nicht zu halten sei. Von dieser Darstellung geht auch das Berufungsgericht aus. Nach dem Tatbestand des angefochtenen Urteils hat der Beklagte zu 1 die Auffassung vertreten, das Patent werde wegen des von SEL vorgelegten Materials vernichtet werden, weshalb ein Vergleich mit diesem Unternehmen geboten sei. Anhaltspunkte dafür, daß er daneben auch die Möglichkeiten einer erfolgreichen Verteidigung des Schutzrechts und die hierfür bestehenden Ansätze aufgezeigt hat, sind dem angefochtenen Urteil nicht zu entnehmen. Der Kläger macht geltend, eine solche Belehrung sei unterblieben. Das Berufungsgericht hat hierzu keine Feststellungen getroffen, so daß dieses Vorbringen des Klägers der Entscheidung im Revisionsverfahren zugrunde zu legen ist.

Anhaltspunkte dafür, daß es einer weiteren Belehrung nicht bedurfte, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Nach dem Inhalt seiner Entscheidung geht es davon aus, daß eine Verteidigung des Patents ... jedenfalls nicht ohne jede Erfolgsaussicht war. Es hat ausgeführt, daß auch im Hinblick

auf das von den Beklagten zur Stützung ihres Standpunktes bei der Beratung des Klägers vorgelegte Material einiges für die letztlich vom Landgericht geteilte Auffassung des Klägers spreche, sein Patent werde durch den Offenbarungsgehalt der deutschen Offenlegungsschrift ... nicht neuheitsschädlich getroffen oder nahegelegt. Es hat ferner den Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens als offen bezeichnet und darauf hingewiesen, daß dieser sich nicht mit Sicherheit habe vorhersagen lassen. Jedenfalls bei einem in diesem Sinne offenen Ausgang genügt eine Beratung, die die Vernichtung des Patents als sicher hinstellt, den Pflichten aus dem anwaltlichen Beratungsvertrag nicht. Sie nimmt dem Mandanten jede Möglichkeit, aufgrund der Belehrung durch den rechtskundigen Berater die Risiken und Chancen einer streitigen Verteidigung seines Rechtes selbst einzuschätzen und abzuwägen und danach selbst die Entscheidung über sein weiteres Vorgehen zu treffen.

Insoweit kommt es auch nicht entscheidend darauf an, ob, worauf das Berufungsgericht maßgeblich abstellt, der Beklagte zu 1 sich eine plausible Meinung gebildet hat und seine Einschätzung nachvollziehbar ist. Da Aufgabe und Ziel der von ihm geschuldeten Beratung ist, den Kläger in die Lage zu versetzen, eine eigenständige, der objektiven Lage entsprechende Entscheidung über sein weiteres Vorgehen zu treffen, hat er seiner Beratungspflicht nicht schon genügt, wenn er ihm eine wenn auch in vertretbarer Weise gebildete unvollständige Meinung über die Rechtslage mitteilt, sondern erst dann, wenn er ihn über diese umfassend informiert. Das schloß im vorliegenden Fall eine vollständige und objektive Unterrichtung über die Chancen und Risiken aller in Betracht kommenden Alternativen ein.

Vor diesem Hintergrund durfte das Berufungsgericht bei der von ihm zugrunde gelegten Sachlage ein Verschulden des Beklagten zu 1 bei der Verletzung der Pflichten aus dem Anwaltsvertrag nicht verneinen. Insoweit wäre das Unterlassen der erforderlichen Aufklärung schuldhaft gewesen (vgl. BGH, Urt. v. 6.2.1992 - IX ZR 95/91, NJW 1992, 1159, 1160). Der Kläger hat den Beklagten zu 1 um die Vertretung in der patentrechtlichen Auseinandersetzung mit SEL und damit insbesondere um die in diesem Zusammenhang erforderliche rechtliche Belehrung gebeten. Danach durfte dieser nicht annehmen, eine Aufklärung über die Aussichten einer Verteidigung des Schutzrechtes sei entbehrlich. Somit hat der Beklagte zu 1 - ausgehend von tatrichterlichen Feststellungen - die erforderliche Umsicht und Sorgfalt außer acht gelassen und die Belehrung des Klägers fahrlässig unterlassen (§ 276 BGB; vgl. BGH, Urt. v. 14.1.1975 - VI ZR 102/74, VersR 1975, 425, 426).

4. Aufgrund einer Pflichtverletzung des Beklagten zu 1 könnte der Kläger zusätzlich auch den Beklagten zu 2 auf Ersatz in Anspruch nehmen, da die in einer Sozietät verbundenen Beklagten für eine Schlechterfüllung des Anwaltsvertrages durch einen der Sozien als Gesamtschuldner haften (§§ 427, 714, 675 BGB; vgl. BGHZ 56, 355, 359 ff.; 70, 247, 249; 124, 47, 48 f.; BGH, Urt. v. 20.10.1994 - IX ZR 116/93, NJW 1995, 449, 450).

Diese Ersatzpflicht schließt alle Schäden ein, die der Kläger aufgrund der geltend gemachten unvollständigen Beratung erlitten hat. Dazu gehören die aufgrund des Vergleichsschlusses entstandenen Nachteile. Insoweit ist ein Ersatz allerdings ausgeschlossen, wenn das Patent im Nichtigkeitsverfahren keinen Bestand gehabt hätte. Einen Anspruch auf Ersatz des geltend gemachten Schadens kann der Kläger im Ergebnis allerdings nur dann durchsetzen,

wenn er über das Unterbleiben des Vergleiches mit SEL hinaus weiterhin aus seinem Patent Verbietsrechte hätte herleiten können.

II. Nach alledem kann die die Klage abweisende Entscheidung des Berufungsgerichtes keinen Bestand haben. Sie ist daher aufzuheben und die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Eine abschließende Entscheidung ist dem Senat nicht möglich. Das Berufungsgericht hat lediglich unterstellt, nicht aber nach sachlicher Prüfung festgestellt, daß entsprechend den Ausführungen des Klägers und des erstinstanzlichen Urteils Gründe für die Annahme gegeben waren, das Streitpatent sei aus damaliger Sicht durch den Offenbarungsgehalt der deutschen Offenlegungsschrift ... weder vorweggenommen noch nahegelegt worden. Das Berufungsgericht ist - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - auch nicht abschließend der Frage nachgegangen, welchen Ausgang das Nichtigkeitsverfahren bei streitiger Fortsetzung genommen hätte. Das wird nachzuholen sein. Dabei muß hypothetisch ermittelt werden, welche tatsächlichen und rechtlichen Folgen sich in dem Fall ergeben hätten, daß der Kläger sich - bei sachgerechter und vollständiger Beratung - entgegen dem tatsächlich erteilten Rat verhalten hätte. Betrifft dieser Rat - wie hier - das Verhalten des Mandanten im Zusammenhang mit einem gerichtlichen

Verfahren, ist im Regreßprozeß zu prüfen, in welcher Weise der Vorprozeß hätte richtigerweise entschieden werden müssen (BGHZ 72, 328, 330; 124, 86, 96; 133, 110 ff.; vgl. auch Fischer in Zugehör, Handbuch der Anwaltshaftung, Rdn. 1101 ff.).

Rogge

Jestaedt

Melullis

Keukenschrijver

Mühlens