c) Bei der Verwirkung sind Zeit- und Umstandsmoment nicht voneinander unabhängig zu betrachten, sondern stehen in einer Wechselwirkung. Die zeitlichen wie die sonstigen Umstände des Falles müssen in ihrer Gesamtheit die Beurteilung tragen, daß Treu und Glauben dem Gläubiger die Verfolgung des Anspruchs verwehren, mit dessen Geltendmachung der Schuldner nicht mehr rechnen mußte.

BGH, Urt. v. 19. Dezember 2000 - X ZR 150/98 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Dr. Melullis, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck

für Recht erkannt:

Die Revision der Klägerin gegen das am 22. Juli 1998 verkündete Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe wird zurückgewiesen.

Die Klägerin hat die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist seit dem 3. April 1997 als Inhaberin des deutschen Patents 21 21 802 (Klagepatents) eingetragen. Das Patent wurde am 3. Mai 1971 von der T. GmbH & Co. in P. angemeldet; die Bekanntmachung der Anmeldung erfolgte am 21. März 1974.

Anspruch 1 des Klagepatents, das am 3. Mai 1989 durch Zeitablauf erloschen ist, hat folgenden Wortlaut:

"Temperaturwächter zum Aus- und Einschalten von elektrischen Stromkreisen bei Über- bzw. Unterschreiten von bestimmten Temperaturen, bestehend aus einem Gehäuse, einer darin umfangseitig geführten, kalottenförmigen Bimetall-Schnappscheibe und einem von deren Zentrum bewegten Stromübertragungsglied, das in der einen Schnappstellung, der Einschaltstellung, mit einem Gegenkontakt in Berührung kommt und den Stromkreis schließt, in der anderen Schnappstellung, der Ausschaltstellung, den Stromkreis unterbricht,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
daß das Stromübertragungsglied eine der Bimetallscheibe (5) zugeordnete, in ihrer Mitte einen Kontakt (6) tragende kalottenförmige Feder-Schnappscheibe (4) ist, deren Kontakt die Bimetall-Schnappscheibe zentrisch durchgreift und deren Federkraft wenig geringer ist als die Stellkraft der Bimetall-Schnappscheibe."

Die nachfolgenden Abbildungen 1 und 2 der Patentschrift zeigen ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Temperaturwächters im Längsschnitt in der Schließstellung und in der geöffneten Stellung.

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

Seit 1982 ist auch die Klägerin in Besitz einiger Muster des von der Beklagten vertriebenen Temperaturwächters. Mit Patentanwaltsschreiben vom 26. April 1996 richtete sie erstmals eine Berechtigungsanfrage an die Beklagte.

Die Klägerin meint, die Beklagte habe durch Herstellung und Vertrieb des angegriffenen Temperaturwächters das Klagepatent verletzt. Sie hat die Beklagte auf Rechnungslegung und Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch genommen. Das Landgericht hat die Beklagte zur Rechnungslegung verurteilt und festgestellt, daß die Beklagte zur Herausgabe der bei ihr eingetretenen Bereicherung verpflichtet sei, die sie durch die angegriffenen Handlungen in der Zeit vom 21. März 1974 bis zum 3. Mai 1989 auf Kosten der Klägerin bzw. der T. GmbH & Co. erlangt habe. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils erstrebt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision bleibt in der Sache ohne Erfolg.

I. Das Berufungsgericht hat die Klägerin als aktivlegitimiert angesehen, weil sie dadurch Gesamtrechtsnachfolgerin der Anmelderin und ursprünglichen Patentinhaberin geworden sei, daß deren Kommanditisten ihre Kommanditanteile auf die Klägerin als einzige persönlich haftende Gesellschafterin übertra-

gen haben. Das wird weder von der Revision noch von der Revisionserwiderung angegriffen und läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

II. Das Berufungsgericht hat weiterhin eine Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausführungsform bejaht, wobei es in der Verwendung der Mäanderfeder ein glattes Äquivalent zu der erfindungsgemäß als Stromübertragungsglied vorgesehenen Feder-Schnappscheibe gesehen hat. Diese der Revision günstige Beurteilung wird von der Revisionserwiderung mit Gegenrügen bekämpft. Sie bedürfen keiner Erörterung, da sich die weitere Beurteilung des Berufungsgerichts als im Ergebnis zutreffend erweist, die vom Landgericht zuerkannten sich aus der Verletzung ergebenden Ansprüche auf Herausgabe des Erlangten nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung sowie auf Rechnungslegung seien verwirkt.

1. Das Berufungsgericht geht bei seinen Überlegungen davon aus, daß der Inhaber eines Patents, dem die angegriffene Ausführungsform bekannt sei und der dennoch jahrelang nicht gegen das Verhalten des Verletzers einschreite, seine Rechte verwirken könne, wenn der Verletzer aus dem Verhalten des Verletzten habe entnehmen können, dieser werde keine Ansprüche mehr geltend machen, und wenn er sich entsprechend eingerichtet habe, wenn er also z.B. anderweitige finanzielle Dispositionen oder sonstige wirtschaftliche Investitionen unterlassen habe. Es sei nicht gerechtfertigt, eine Verwirkung des Bereicherungsanspruchs wegen Patentverletzung generell für ausgeschlossen zu halten, so wie dies in der Vorinstanz vom Landgericht im Anschluß an ein Urteil des Landgerichts Düsseldorf (GRUR 1990, 117, 119) vertreten worden sei.

Die Revision wendet sich gegen den rechtlichen Ansatz des Berufungsgerichts. Sie stellt zur Überprüfung, ob Ansprüche auf Bereicherungsausgleich für die unberechtigte Nutzung eines Patents überhaupt vor Ablauf der 30-jährigen Regelverjährung verwirkt werden können. Diese Frage ist zu bejahen:

a) Der Verwirkungseinwand ist ein Anwendungsfall des allgemeinen Einwands aus Treu und Glauben (§ 242 BGB). Ein Recht ist verwirkt, wenn sich ein Schuldner wegen der Untätigkeit seines Gläubigers über einen gewissen Zeitraum hin [Zeitmoment] bei objektiver Beurteilung darauf einrichten durfte und auch eingerichtet hat, dieser werde sein Recht nicht mehr geltend machen, und deswegen die verspätete Geltendmachung gegen Treu und Glauben verstößt [Umstandsmoment] (BGHZ 25, 47, 52; 26, 52, 65; 67, 56, 68; 84, 280, 281; BGH, Urt. v. 26.5.1992 - VI ZR 230/91, NJW-RR 1992, 1240, 1241; v. 10.2.1993 - VIII ZR 48/92, NJW-RR 1993, 682, 684; Sen.Urt. v. 17.3.1994 - X ZR 16/93, GRUR 1994, 597, 602 - Zerlegvorrichtung für Baumstämme). Aufgrund dieser Wurzel im Grundsatz von Treu und Glauben kann der Verwirkungseinwand auch in Patentverletzungsfällen nicht allgemein ausgeschlossen werden (RG, GRUR 1932, 718, 721; GRUR 1938, 778, 780; MuW 1938, 410, 414; BGH, Urt. v. 24.6.1952 - I ZR 131/51, GRUR 1953, 29, 31 - Plattenspieler I; Sen.Urt. v. 3.6.1976 - X ZR 57/73, GRUR 1976, 579, 581 - Tylosin; v. 30.11.1976 - X ZR 81/72, GRUR 1977, 250, 255 - Kunststoffhohlprofil I; v. 5.6.1997 - X ZR 73/95, NJW 1997, 3377, 3379 - Weichvorrichtung II; Beier/Wieczorek, GRUR 1976, 566, 572; Benkard, PatG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 64; Bernhardt/Kraßer, PatG, 4. Aufl., S. 645; Busse, PatG, 5. Aufl., § 139 Rdn. 189; Klaka, GRUR 1978, 70; Klauer/Möhring/Hesse, Patentrechtskommentar, 3. Aufl., § 47 Rdn. 84; Lindenmaier/Weiss, PatG, 6. Aufl., § 47 Rdn. 50; Reimer/Nastelski, PatG, 3. Aufl., § 47 Rdn. 93). Freilich muß die

Anwendung dieser Grundsätze der Interessenlage der Beteiligten Rechnung tragen, wie sie sich typischerweise bei der Verletzung von Patenten und sodann nach den Gegebenheiten des konkreten Verletzungsfalls darstellt.

b) Eine abweichende Beurteilung ist auch bei dem Anspruch auf Bereicherungsausgleich nicht gerechtfertigt.

Nach vielfach vertretener Auffassung sollen Bereicherungsansprüche durch die Verwirkung weiterer Ansprüche wegen Patentverletzung (regelmäßig) nicht berührt werden (Beier/Wieczorek, GRUR 1976, 566, 573; Benkard aaO, § 9 Rdn. 64; Bernhardt/Kraßer aaO, S. 645; Busse aaO, § 139 Rdn. 190; LG Düsseldorf, GRUR 1990, 117, 119). Das Berufungsgericht ist dem zu Recht in dieser Allgemeinheit nicht gefolgt. Der Bereicherungsanspruch unterscheidet sich mit Blick auf die Verwirkung nicht grundsätzlich vom Schadensersatzanspruch wegen Patentverletzung, sondern stimmt inhaltlich mit dem Schadensersatzanspruch überein, dessen Höhe nach der Lizenzanalogie ermittelt worden ist. Wie dieser ist er darauf gerichtet, einen Ausgleich dafür zu schaffen, daß der Verletzer mit der Patentverletzung von dem immateriellen Schutzgegenstand Gebrauch gemacht hat, dessen Benutzung für die Dauer des Patents dem Patentinhaber vorbehalten ist. Er ist damit auch einem vertraglichen Anspruch auf Vergütung einer empfangenen Gegenleistung ähnlich. Ein solcher Anspruch kann wie jeder Zahlungsanspruch verwirkt werden.

Entgegen der Ansicht der Revision kann der Einwand des Wegfalls der Bereicherung nach § 818 Abs. 3 BGB den durch den Verwirkungseinwand gewährten Schutz nicht ersetzen. Das Berufungsgericht weist hierzu zutreffend darauf hin, daß diese Vorschrift bei Patentverletzungen kaum jemals eingreifen

wird, weil das Erlangte im Sinne des § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB in dem Gebrauch des Schutzgegenstandes besteht, der als solcher nicht wieder herausgegeben werden kann, so daß der Verletzer Wertersatz in Form einer angemessenen Lizenzgebühr zu leisten hat (Sen.Urt. BGHZ 82, 299, 307 - Kunststoffhohlprofil II). Diese Lizenzgebühr hat der Verletzer erspart; ein Wegfall dieser durch Ersparnis erzielten Bereicherung wird allenfalls unter ganz besonderen Umständen in Betracht kommen können (Benkard aaO, § 139 Rdn. 86). § 818 Abs. 3 BGB kann daher der Interessenlage und dem Schutzbedürfnis nicht Rechnung tragen, denen das Rechtsinstitut der Verwirkung Rechnung tragen soll.

2. Die grundsätzliche Möglichkeit der Verwirkung auch des Bereicherungsanspruchs bedeutet allerdings nicht, daß Unterlassungs-, Schadensersatz- und Bereicherungsansprüche in gleicher Weise betroffen sein müssen, wenn Verwirkung in Betracht zu ziehen ist.

Nach der insbesondere zum Kennzeichenrecht ergangenen Rechtsprechung des BGH ist beim Umstandsmoment zu unterscheiden zwischen dem Unterlassungsanspruch und Ersatzansprüchen, insbesondere Schadensersatzansprüchen.

Beim Unterlassungsanspruch kommt Verwirkung in Betracht, wenn der Rechtsinhaber über einen längeren Zeitraum untätig geblieben ist, obwohl er den Verstoß gegen seine Rechte kannte oder bei der gebotenen Wahrung seiner Interessen kennen mußte, so daß der Verletzer mit der Duldung seines Verhaltens durch etwaige Berechtigte rechnen durfte und sich daraufhin einen wertvollen Besitzstand geschaffen hat (BGH, Urt. v. 26.9.1980 - I ZR 69/78,

GRUR 1981, 60, 61 - Sitex; v. 12.7.1984 - I ZR 49/82, GRUR 1985, 72, 73 - Consilia; v. 2.2.1989 - I ZR 183/86, GRUR 1989, 449, 452 - Maritim; v. 24.6.1993 - I ZR 187/91, GRUR 1993, 913, 914 - KOWOG; v. 19.2.1998 - I ZR 138/95, GRUR 1998, 1034, 1037 - Makalu).

Demgegenüber setzt die Verwirkung des Schadensersatzanspruchs keinen schutzwürdigen Besitzstand voraus, wie er für die Verwirkung des Unterlassungsanspruchs erforderlich ist, sondern nur, daß der Schuldner aufgrund eines hinreichend lange dauernden Duldungsverhaltens des Rechtsinhabers darauf vertrauen durfte, dieser werde nicht mehr mit Schadensersatzansprüchen wegen solcher Handlungen an den Schuldner herantreten, die er aufgrund des geweckten Duldungsanscheins vorgenommen hat (BGHZ 26, 52, 64/65 - Sherlock Holmes; BGH, Urt. v. 26.5.1988 - I ZR 227/86, GRUR 1988, 776, 778 - PPC). Statt eines Besitzstandes im Sinne der sachlich-wirtschaftlichen Basis für die künftige wirtschaftliche Betätigung des Verletzers, wie er für den in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruch entscheidend ist, genügt es, wenn der Schuldner sich bei seinen wirtschaftlichen Dispositionen darauf eingerichtet hat und einrichten durfte, keine Zahlung an den Gläubiger (mehr) leisten zu müssen.

Andererseits können an die Schutzwürdigkeit des Vertrauens des Schuldners auf *diese* Leistungsfreiheit je nach den Gegebenheiten des Einzelfalles auch höhere Anforderungen zu stellen sein als beim Unterlassungsanspruch. Denn auch wenn die genannten Voraussetzungen vorliegen, ist stets noch unter Abwägung aller Umstände des Einzelfalles zu prüfen, ob es dem Verletzer zugemutet werden kann, den Ansprüchen des Patentinhabers gleichwohl nachzukommen (Klauer/Möhring/Hesse aaO, § 47 Rdn. 84). Ent-

sprechend wird im patentrechtlichen Schrifttum hervorgehoben, daß Fälle denkbar seien, in denen es zwar nicht gerechtfertigt erscheint, den Verletzer, der auf den Vertrauenstatbestand gestützt einen Besitzstand erworben hat, zur Unterlassung zu verpflichten, es aber wohl in Betracht kommt, ihm die Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz oder Bereicherungsausgleich aufzuerlegen (Klauer/Möhring/Hesse aaO; Reimer/Nastelski aaO, § 47 Rdn. 93; Klaka, GRUR 1978, 70, 73). In diesem Umfang verdienen auch die vorzitierten Stimmen Billigung, die bei Verwirkung weiterer Ansprüche einen Bereicherungsausgleich gewähren wollen.

3. Die Bejahung oder Verneinung einer Verwirkung ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten, der den ihm zur Begründung des Einwands vorgetragenen Sachverhalt eigenverantwortlich zu würdigen hat. Das Revisionsgericht hat jedoch nachzuprüfen, ob der Tatrichter alle erheblichen Gesichtspunkte berücksichtigt hat und die Bewertung dieser Gesichtspunkte von den getroffenen tatsächlichen Feststellungen getragen wird (BGHZ 122, 308, 314; Sen.Urt. v. 17.3.1994 - X ZR 16/93, GRUR 1994, 597, 601 - Zerlegvorrichtung für Baumstämme). Dabei erweist sich das Berufungsurteil nicht völlig frei von Rechtsfehlern.

a) Das Berufungsgericht hat das erforderliche Zeitmoment bejaht, weil die Klägerin erst im Jahre 1996 und damit 14 Jahre, nachdem die angegriffene Ausführungsform in ihren Besitz gelangt sei, erstmals den Vorwurf der Patentverletzung erhoben habe. Das Patent sei zu diesem Zeitpunkt bereits seit sieben Jahren abgelaufen gewesen. Die Klägerin habe - wovon sich das Berufungsgericht aufgrund der von ihm durchgeführten Beweisaufnahme überzeugt hat - auch bereits 1982 Kenntnis von der Patentverletzung erlangt, weil ihr da-

maliger Mitgeschäftsführer H. ein Muster des angegriffenen Schalters F 11 zerlegt und dabei festgestellt habe, daß dessen Ausgestaltung mit der im Klagepatent unter Schutz gestellten Lösung in der technischen Funktion übereinstimme, im wesentlichen die gleiche Wirkung erziele und deshalb unter den Schutzumfang des Patents falle. Das läßt keinen Rechtsfehler erkennen und wird auch von der Revision nicht angegriffen.

b) Das Berufungsgericht hat weiter ausgeführt, die Beklagte habe aufgrund des Verhaltens der Klägerin den Eindruck gewinnen dürfen, diese werde im Hinblick auf die Herstellung und den Vertrieb des Schalters F 11 keine Ansprüche geltend machen. Der damalige Mitgeschäftsführer der Klägerin H. habe bei einem Messebesuch im Jahre 1982 gegenüber einem Prokuristen der Beklagten auf den Hinweis, daß die Beklagte nunmehr den Schalter F 11 in ihrem Programm habe, sinngemäß geäußert, dieser "tauge ja eh nichts". Darin liege zwar kein Verzicht, jedoch habe die Beklagte dieser Bewertung entnehmen können, daß die Klägerin den Schalter gekannt und untersucht habe, daß sie in ihm wegen seiner - nach Auffassung der Klägerin - schlechten Qualität kein ernstzunehmendes Konkurrenzprodukt sehe und daß sie deshalb kein erhebliches Interesse an der Verhinderung seines Vertriebs habe. In dieser Einschätzung habe sich die Beklagte dadurch bestärkt fühlen dürfen, daß die Klägerin - trotz zahlreicher Berührungspunkte der Parteien auf dem Markt - auch in der Folgezeit keine Ansprüche geltend gemacht habe. Dem stehe auch nicht entgegen, daß der Beklagten das Klagepatent nach ihrem eigenen Vortrag überhaupt nicht bekannt gewesen sei, denn eine Verwirkung von Ansprüchen komme nicht nur gegenüber vorsätzlich handelnden Verletzern, sondern vielmehr auch und gerade bei solchen Verletzungen in Betracht, die auf Fahrlässigkeit beruhten.

Die Revision bemängelt, das Berufungsgericht hätte das Verhalten der Beklagten als grob fahrlässig qualifizieren müssen. Da sie es unterlassen habe, sich über einschlägige Schutzrechte ihres nächsten Konkurrenten zu unterrichten, sei ein etwaiges Vertrauen darauf, es werde schon alles gut gehen, nicht schutzwürdig.

Diese Rüge ist nicht begründet. Das Berufungsgericht hat berücksichtigt, daß sich die Beklagte von Anfang an nicht um die Schutzrechtslage gekümmert hat, so daß sie, wie es am Ende der Entscheidungsgründe heißt, ein erheblicher Verschuldensvorwurf traf. Einer Qualifikation dieses Verschuldens als einfache oder grobe Fahrlässigkeit bedurfte es nicht.

c) Die Revision beanstandet ferner die Ausführungen des Berufungsgerichts als denkwidrig und durch die getroffenen Feststellungen nicht getragen, die sich über viele Jahre hinziehende Untätigkeit der Klägerin habe der Beklagten den Aufbau eines wertvollen Besitzstandes ermöglicht, dessen nachträgliche Zerschlagung sie nicht hinnehmen müsse. Auch diese Rüge greift nicht durch.

Einen Besitzstand im Sinne betrieblicher Einrichtungen, Vorkehrungen und Investitionen für die Herstellung des patentverletzenden Erzeugnisses, wie ihn die Verwirkung des Unterlassungsanspruchs voraussetzt, erfordert die Verwirkung eines Bereicherungs- oder Schadensersatzanspruchs wie ausgeführt nicht. Einen solchen Besitzstand hat das Berufungsgericht erkennbar aber auch nicht gemeint. Das zeigen seine die Begründung für die Bejahung der Verwirkung einleitenden Ausführungen, der Schutzrechtsinhaber könne seine

Ansprüche verwirken, wenn der Verletzer sich durch Unterlassen anderweitiger finanzieller Dispositionen darauf eingerichtet habe, nicht mehr in Anspruch genommen zu werden, sowie seine an die Erörterung des Besitzstandes anschließende Bemerkung, der Klägerin sei es verwehrt, ihre "Patentstrategie" gegenüber der Beklagten zu ändern, um an deren Verkaufserfolgen im Wege einer Bereicherungshaftung zu partizipieren. Die Berücksichtigung des Umstandes, daß die Beklagte den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform jahrelang fortgesetzt und hierdurch Erträge erzielt hat, ohne sich darauf einzurichten, daraus Zahlungen an die Klägerin leisten zu müssen, ist nicht zu beanstanden.

d) Die Revision rügt jedoch mit Recht, daß das Berufungsgericht bei seiner Interessenabwägung die Überlegung berücksichtigt hat, es seien sämtliche für die Geschäftsunterlagen vorgesehenen Aufbewahrungsfristen abgelaufen gewesen, als die Klägerin erstmals den Vorwurf der Patentverletzung gegen die Beklagte erhoben habe, wodurch eine auch nur halbwegs genaue Berechnung der der Klägerin zustehenden Ansprüche ausgeschlossen gewesen sei.

Für die Berechnung des dem Patentinhaber zustehenden Anspruchs kommt es zunächst darauf an, ob Geschäftsunterlagen tatsächlich noch vorhanden sind oder nicht. Erst wenn dies nicht mehr der Fall sein sollte, kann es von Bedeutung sein, ob der Verletzer die Geschäftsunterlagen unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und in dem berechtigten Vertrauen darauf vernichtet hat, daß der Patentinhaber ihn nicht mehr auf Schadensersatz bzw. Bereicherungsausgleich in Anspruch nehmen werde. Feststellungen dazu, ob und in welchem Umfang die Beklagte für den relevanten Zeitraum

noch über Geschäftsunterlagen verfügt, hat das Berufungsgericht aber nicht getroffen.

Zwar werden die betreffenden Erwägungen im Berufungsurteil mit dem Satz eingeleitet, "ergänzend" seien auch noch die nachfolgend angesprochenen Umstände zu berücksichtigen. Dem kann jedoch nicht hinreichend deutlich entnommen werden, daß das Berufungsgericht damit nur zusätzliche Umstände zu den zuvor erörterten, die Verwirkung nach seiner Auffassung bereits tragenden Gründen anführen wollte. Für das Revisionsverfahren ist damit davon auszugehen, daß das Berufungsgericht einen nicht tragfähigen Gesichtspunkt in seine Gesamtabwägung einbezogen hat.

e) Ebensowenig kann dem vom Berufungsgericht weiterhin herangezogenen Umstand Bedeutung beigemessen werden, die Geltendmachung von Ansprüchen aus einem zum Zeitpunkt der ersten Berechtigungsanfrage seit sieben Jahren abgelaufenen Patent habe sich mindestens aus der Sicht der Beklagten als Vergeltung der Klägerin für eine Strafanzeige der Beklagten dargestellt, die im September 1995 zur Durchsuchung der Geschäftsräume der Klägerin und im weiteren zur Durchführung eines Strafverfahrens u.a. gegen deren Geschäftsführerin geführt habe. Wenn die Ansprüche der Klägerin nicht aus anderen Gründen verwirkt sind, kommt es nicht darauf an, was sie schließlich veranlaßt hat, die ihr zustehenden Ansprüche doch noch geltend zu machen.

f) Das Berufungsgericht führt schließlich aus, das verspätete Vorgehen der Klägerin verstoße darüber hinaus auch deshalb gegen Treu und Glauben, weil es der Beklagten unstreitig ohne weiteres möglich gewesen wäre, auf ei-

nen anderen Schalter (P 20/25) auszuweichen und damit mindestens einen erheblichen Teil des Marktes abzudecken, für den sie die angegriffene Ausführungsform entwickelt habe. Auch dagegen wendet sich die Revision zu Recht.

Sie kann zwar nicht aufzeigen, daß die Klägerin dem Vorbringen der Beklagten entgegengetreten wäre, sie hätte auf eine kleinere Ausführungsform (P 10) des Schalters P 20/25 ausweichen können. Das Berufungsgericht hat es jedoch unterlassen, die Schlüssigkeit dieses Einwands zu prüfen. Seine Ausführungen lassen offen, woraus sich die technische und wirtschaftliche Gleichwertigkeit der beiden Schalter ergeben soll. Nach dem Vorbringen der Beklagten beruht der Schalter P 20/25 auf dem im Klagepatent als Stand der Technik erwähnten deutschen Patent 977 187. Auf diesen Stand der Technik bezieht sich die Kritik der Klagepatentschrift, von vorbekannten Lösungen werde das Ziel nicht erreicht, durch ein gesondertes Stromübertragungsglied die Strombelastung von der Bimetall-Schnappscheibe fernzuhalten und die Bimetall-Schnappscheibe davon zu entlasten, den vollen Kontaktdruck zu erzeugen. Beides soll erst das erfindungsgemäße Stromübertragungsglied, die Feder-Schnappscheibe, leisten. Die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte hätte ohne weiteres auf einen Schalter nach dem deutschen Patent 977 187 ausweichen können, steht hierzu in einem nicht aufgeklärten Widerspruch.

4. Einer Aufhebung des angefochtenen Urteils und einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht bedarf es jedoch nicht, weil der Senat in der Sache selbst entscheiden kann. Sind bei einer fehlerhaften Subsumtion unter einen unbestimmten Rechtsbegriff – wie den der Verwirkung – weitere tatsächliche Feststellungen weder erforderlich noch zu erwarten, eröffnen die gesetzliche Pflicht zur eigenen Sachentscheidung und das Gebot der Prozeß-

ökonomie dem Revisionsgericht die Möglichkeit, die Anknüpfungstatsachen durch tatsächliche Schlüsse selbst dahin zu würdigen, ob die Subsumtion unter den rechtlichen Tatbestand möglich wird (BGH, Urt. v. 30.4.1993 – V ZR 234/91, NJW 1993, 2178, 2179 m.w.N.). Bereits die vom Berufungsgericht rechtsfehlerfrei festgestellten Umstände rechtfertigen jedoch die Annahme einer Verwirkung der vom Landgericht zuerkannten Ansprüche.

a) Zwischen dem Eintritt der Möglichkeit, die Patentverletzung geltend zu machen, und dem Zeitpunkt, zu dem die Klägerin die Beklagte erstmals in Anspruch genommen hat, liegt ein ganz ungewöhnlich langer Zeitraum. Die Klägerin hat bereits im Jahre 1982 durch die von ihrem Mitgeschäftsführer H. vorgenommene Untersuchung des Konkurrenzerzeugnisses Kenntnis von dem Verletzungstatbestand erlangt. Die Kenntnis der Klägerin erstreckte sich nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts nicht nur auf die Einzelheiten der technischen Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform, sondern auch auf seine rechtliche Bewertung als patentverletzend. Bis zur erstmaligen Geltendmachung ihrer Rechte 1996 hat die Klägerin gleichwohl nicht nur insgesamt 14 Jahre zugewartet, sondern dabei auch noch über das Ende der Patentlaufzeit hinaus sieben Jahre verstreichen lassen.

b) Damit ist das für eine Verwirkung erforderliche Zeitmoment nicht nur ohne weiteres gegeben. Es hat vielmehr ein solches Gewicht, daß an die das Umstandsmoment ausfüllenden Umstände, wie bereits das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, geringere Ansprüche gestellt werden können, als dies bei einer weniger lang dauernden bewußten Duldung der patentverletzenden Handlungen geboten wäre. Denn Zeit- und Umstandsmoment können nicht voneinander unabhängig betrachtet werden, sondern stehen in einer Wech-

selwirkung. Die zeitlichen wie die sonstigen Umstände des Falles müssen in ihrer Gesamtheit die Beurteilung tragen, daß Treu und Glauben dem Gläubiger die Verfolgung des Anspruchs verwehren, mit dessen Geltendmachung der Schuldner nicht mehr rechnen mußte. Je länger aber der Gläubiger untätig bleibt, obwohl eine Geltendmachung seiner Rechte zu erwarten wäre, desto mehr wird der Schuldner in seinem Vertrauen schutzwürdig, der Gläubiger werde ihn nicht mehr in Anspruch nehmen.

c) Unabhängig davon ergeben sich aus dem festgestellten Sachverhalt Umstände von erheblichem Gewicht, aufgrund derer sich die Beklagte darauf einrichten durfte, die Klägerin werde wegen der Herstellung und des Vertriebs der angegriffenen Ausführungsform keine Rechte (mehr) geltend machen.

Die Parteien sind am selben Ort ansässig; der Geschäftsführer H. der Klägerin war zuvor bei der Beklagten beschäftigt. Zwischen der Tätigkeit der Parteien auf dem Markt gab es, wie das Berufungsgericht festgestellt hat, zahlreiche Berührungspunkte. Der von der Klägerin frühzeitig bemerkte Verletzungstatbestand betraf ein Produkt, mit dem die Klägerin den weit überwiegenden Teil ihres Umsatzes erzielte und von dem daher die Beklagte annehmen mußte, daß ihm das besondere Interesse und die besondere Aufmerksamkeit der Klägerin gelten werde. Wie die Revision selbst in anderem Zusammenhang hervorhebt, waren den Schaltern F 11 der Beklagten und S 01 der Klägerin vergleichbare nicht stromsensitive Temperaturwächter in den achtziger Jahren nicht auf dem Markt. Zudem bot die Beklagte, auch darauf weist die Revision hin, den Schalter F 11 zu einem deutlich niedrigeren Preis an als die Klägerin den ihren. Daher lag es aus der Sicht der Beklagten nahe, daß sich die Klägerin eingehend mit dem Produkt der Beklagten beschäftigen und dieses insbe-

sondere dann nicht unbeanstandet lassen werde, wenn es sich als Verletzung eines technischen Schutzrechts der Klägerin darstellte.

Tatsächlich hat die Klägerin die zu erwartende nähere Befassung mit dem Produkt der Beklagten dieser gegenüber auch verlautbart, indem ihr Geschäftsführer H. sich dahin geäußert hat, der Schalter F 11 "tauge ja eh nichts". Diese pauschale Abqualifizierung des Konkurrenzerzeugnisses wies zwar unmittelbar keinen Bezug zu Schutzrechten der Klägerin auf. Sie ließ insbesondere das Verständnis zu, daß die Klägerin den Schalter F 11 wegen seiner Mangelhaftigkeit nicht als ernst zu nehmendes Konkurrenzprodukt ansehe und daher eine nähere Befassung nicht für lohnend halte. Wenn jedoch die Klägerin auch in der Folgezeit über Jahre hinweg nichts gegen den weiteren Vertrieb dieses Produkts unternahm, das durch diesen Vertrieb seine Markttauglichkeit zeigte, mußte die Beklagte hieraus den Schluß ziehen, daß der Klägerin hiergegen entweder keine Rechte zustanden oder daß sie etwaige Rechte – aus welchen Gründen auch immer – nicht geltend machen wolle. Zwar traf die Beklagte, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, ein erhebliches Verschulden, wenn sie sich bei Aufnahme der Herstellung und des Vertriebs des Schalters F 11 nicht vergewisserte, daß hierdurch Rechte Dritter nicht verletzt wurden. Aufgrund der jahrelangen Duldung durch die Klägerin durfte sie jedoch annehmen, daß sie von dieser eine Inanspruchnahme nicht zu erwarten hatte, und hieran ihr Verhalten ausrichten.

Die hierfür maßgeblichen Umstände rechtfertigen zugleich die Annahme, daß sich die Beklagte nicht nur darauf einrichten *durfte*, von der Klägerin nicht mehr in Anspruch genommen zu werden, sondern sich auch tatsächlich entsprechend eingerichtet *hat*. Auch wenn nicht – oder jedenfalls nicht ohne zu-

sätzliche Feststellungen – angenommen werden kann, daß der Beklagten eine gleichwertige Ausweichlösung bereits im Stand der Technik zur Verfügung stand, so hat sie es doch während der Restlaufzeit des Klagepatents unterlassen, sich um eine Alternative zu der angegriffenen Ausführungsform zu bemühen, wie es für einen vernünftigen Gewerbetreibenden nahegelegen hätte, der sich mit dem – begründeten – Vorwurf der Patentverletzung konfrontiert sah. Hinsichtlich der Erträge ihrer Geschäftstätigkeit hat die Klägerin zwar die Behauptung der Beklagten mit Nichtwissen bestritten, sämtliche Gewinne der betreffenden Geschäftsjahre seien sogleich an ihre Gesellschafter ausgeschüttet worden. Darauf, ob Gewinne ausgeschüttet oder reinvestiert worden sind, kommt es jedoch nicht entscheidend an. Wesentlich ist, daß jedenfalls Ansprüche der Klägerin bei der Preiskalkulation der Beklagten nicht berücksichtigt und keine Rückstellungen für Schadensersatz- oder Bereicherungsansprüche der Klägerin gebildet worden sind. Das hat indes auch die Klägerin nicht behauptet, und dies liegt auch fern angesichts des Umstands, daß die Beklagte von solchen Forderungen nichts wußte und mit ihnen nicht (mehr) rechnen konnte und mußte.

d) Unter Berücksichtigung all dessen kann der Beklagten selbst die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr an die Klägerin nicht mehr zugemutet werden. Dieses Gesamtergebnis der Interessenabwägung steht in Anbetracht der besonderen Umstände des Streitfalles nicht in Widerspruch zu der grundsätzlich restriktiven Behandlung des Verwirkungseinwandes im Patentverletzungsrecht, die in dem weitgehenden Fehlen von die Verwirkung bejahenden gerichtlichen Entscheidungen (s. dazu Beier/Wieczorek aaO, S. 569 ff.; Klaka, GRUR 1978, 70 ff.) sichtbar und auch von der Literatur (s. die Nachweise vorstehend zu II.1.) durchweg befürwortet wird. Die insoweit geübte Zurück-

haltung läßt sich, wie ausgeführt, nicht mit einem patentrechtlichen "Sonderrecht" der Verwirkung rechtfertigen. Sie bedarf vielmehr jeweils der Legitimation aus der Interessenlage der Beteiligten, so wie sie sich im konkreten Fall darstellt. Danach fehlt es jedoch hier an spezifischen, die festgestellten Umstände zugunsten der Patentinhaberin überwindenden Gründen. Daß bei der Annahme der Verwirkung im Patentrecht besondere Zurückhaltung geboten sei, wird insbesondere mit der zeitlichen Begrenzung des Patentschutzes – etwa gegenüber dem grundsätzlich zeitlich unbeschränkten Markenschutz oder dem auf 70 Jahre ausgelegten Urheberrechtsschutz – begründet. Angesichts der relativ kurzen Laufzeit von früher 18 und heute 20 Jahren könne der Verwirkungseinwand in der Regel nicht durchgreifen, zumal die effektive Schutzdauer zumeist noch wesentlich geringer sei (Beier/Wieczorek aaO, S. 572; Bernhardt/Kraßer aaO, S. 645; ähnlich LG Düsseldorf, aaO). Dieses Argument, das grundsätzlich Zustimmung verdient, fällt jedoch im Streitfall nicht ins Gewicht, in dem die Klägerin bis zur Geltendmachung ihrer Ansprüche während der gesamten siebenjährigen Restlaufzeit des Klagepatents und noch sieben weitere Jahre nach Ablauf des Klagepatentes zugewartet hat. Auch der Hinweis darauf, daß die Verletzung von Patenten wesentlich schwerer zu erkennen und richtig zu beurteilen sei als die von Marken (Beier/Wieczorek aaO; Bernhardt/Kraßer aaO; Klaka, GRUR 1970, 265, 272) wird häufig zutreffend sein, greift aber hier ebensowenig durch, weil die Klägerin die Verletzung des Klagepatents schon 1982 positiv kannte und zutreffend beurteilt hat.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Rogge Melullis

Keukenschrijver

Mühlens Meier-Beck