BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

VERSÄUMNISURTEIL

X ZR 170/12

Verkündet am:
1. Dezember 2015
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II

BGB § 823 Ai

a) Den vom Schutzrechtsinhaber im Hinblick auf eine Schutzrechtsverwarnung eingeschalteten Rechtsanwalt trifft gegenüber dem später Verwarnten eine Garantenpflicht dahin, den Schutzrechtsinhaber nicht in einer die Rechtslage unzutreffend einschätzenden Weise über die Berechtigung der Schutzrechtsverwarnung zu beraten.

b) Geht die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung auf eine fahrlässig unzutreffende Rechtsberatung des Schutzrechtsinhabers durch einen Rechtsanwalt zurück, kann der Rechtsanwalt neben dem Schutzrechtsinhaber unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichtet sein.

c) Hat der Rechtsanwalt den Schutzrechtsinhaber bei unklarer Rechtslage auf alle wesentlichen Gesichtspunkte hingewiesen, die für oder gegen eine Verletzung des Schutzrechts sprechen, und entscheidet sich der Schutzrechtsinhaber trotz der aufgezeigten Bedenken dazu, die Verwarnung auszusprechen, kommt eine Haftung des Rechtsanwalts wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung nach § 823 Abs. 1 BGB regelmäßig nicht in Betracht.

BGH, Versäumnisurteil vom 1. Dezember 2015 - X ZR 170/12 - OLG Frankfurt a. M.

ECLI:DE:BGH:2015:011215UXZR170.12.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 1. Dezember 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und die Richterin Schuster

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Teilurteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 8. November 2012 aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten des Revisionsverfahrens - an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin und die Beklagte zu 1 sind im Bereich der Satellitenempfangstechnik geschäftlich tätig. Die Beklagte zu 1 war Inhaberin des am 18. Februar 1999 erteilten deutschen Patents 44 04 978 (im Folgenden nur: Patent), das eine Antennenanordnung für Satellitenempfänger betrifft.

2 Die im vorliegenden Rechtsstreit allein interessierenden Patentansprüche 3 und 4 des Patents lauteten:

"3. Verfahren zur Übermittlung von Steuersignalen von einem Wiedergabegerät (7) mit einem der Erzeugung eines den Sendebereich bestimmenden Dauersignals für einen Empfangskonverter (6) dienenden Generator (9) an eine Empfangssteuereinheit (4) über ein Koaxialkabel zur Übermittlung der Empfangssignale und der Sendebereichssteuersignale, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass bei Programmumschaltung von dem Wiedergabegerät das Dauersignal zur Bestimmung des Sendebereichs gemäß einer Steuersequenz kurzzeitig ein- oder mehrmals unterbrochen wird, wenn es im eingeschalteten Zustand ist, bzw. angeschaltet wird, wenn es

in einem ausgeschalteten Zustand ist, und dass die Empfangssteuereinheit (4) diese Signale zur Steuerung der Antenne empfängt und den Empfangskonverter (6) auf die gewünschte Position einstellt.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Einstellung der Position durch Abfragen der Ist-Position des Empfangskonverters (6), Auslesen einer Soll-Position aus dem Speicher und Regelung des Motors (1) entsprechend der Abweichung zwischen Soll- und Ist-Position erfolgt."

3 Das Patent ist vom Bundespatentgericht mit Urteil vom 29. April 2009 im Umfang der Patentansprüche 3 und 4 für nichtig erklärt worden; die dagegen eingelegte Berufung hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 27. Oktober 2011 (X ZR 94/09) zurückgewiesen.

4 Im Februar 2007 ließ die Beklagte zu 1 durch ein Drittunternehmen zahlreiche Abnehmer der Klägerin aus dem Fachhandel zur Abgabe eines schriftlichen Angebots über eine drehbare Satellitenanlage auffordern. Abnehmer der Klägerin, die daraufhin ein Angebot machten, wurden im März 2007 von dem Beklagten zu 2, der mit der Beklagten zu 3 eine Rechtsanwaltskanzlei betreibt, als anwaltlicher Vertreter der Beklagten zu 1 wegen unmittelbarer Verletzung des Patents abgemahnt. Mit Schreiben vom 2. April 2007 legitimierte sich der vorinstanzliche Prozessbevollmächtigte der Klägerin gegenüber der Beklagten zu 1 und wies die Abmahnung für 400 Abnehmer der Klägerin zurück, nachdem die Klägerin eine entsprechende Kostenübernahmeerklärung abgegeben und ihre Abnehmer entsprechend informiert hatte.

5 Die Klägerin erwirkte beim Landgericht Düsseldorf am 22. März 2007 eine einstweilige Verfügung, mit der der Beklagten zu 1 Abmahnungen mit dem ausgesprochenen Inhalt untersagt wurden, weil allenfalls eine mittelbare Patentverletzung seitens der verwarnten Abnehmer in Frage komme, diese aber

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

wegen unmittelbarer Patentverletzung verwarnt worden seien. Die Beklagte zu 1 gab daraufhin eine entsprechende Unterlassungserklärung ab. Im Widerspruchsverfahren stellte das Landgericht die Erledigung des Verfügungsverfahrens in der Hauptsache fest. Die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten zu 1 blieb ohne Erfolg.

6 Mit Schreiben vom 22. Juni 2007 mahnte der Beklagte zu 2 als anwaltlicher Vertreter der Beklagten zu 1 die Abnehmer der Klägerin nunmehr wegen mittelbarer Patentverletzung ab. Nach erneuter Kostenübernahmeerklärung und Information der Abnehmer legitimierte sich der vorinstanzliche Prozessbevollmächtigte der Klägerin wiederum gegenüber der Beklagten zu 1 und wies die Abmahnungen für 313 Abnehmer zurück.

7 Die Klägerin erwirkte am 4. Juli 2007 eine weitere einstweilige Verfügung, mit der der Beklagten zu 1 verboten wurde, Händler wie erfolgt abzumahnen, weil nicht darauf hingewiesen worden sei, dass das Landgericht Mannheim in einem Verletzungsverfahren mit Urteil vom 6. Oktober 2006 die Ansicht vertreten habe, die Verfahrenslehre nach Anspruch 3 des Patents werde durch Empfangsanlagen für mehrere Satelliten (Multifeed-Anlagen) nicht angewendet. Der dagegen eingelegte Widerspruch der Beklagten zu 1 blieb ebenso ohne Erfolg wie die gegen das Urteil des Landgerichts eingelegte Berufung. Später entschied das Oberlandesgericht Karlsruhe im Hauptsacheverfahren mit Urteil vom 25. Februar 2009, dass Patentanspruch 3 auch durch das Anbieten und Liefern von Multifeed-Anlagen verletzt werde.

8 Die Klägerin nimmt die Beklagten auf Schadensersatz wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnungen in Höhe von 1.500.000 € in Anspruch. Das Landgericht hat die Beklagte zu 1 zur Zahlung von 272.800 € verurteilt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Nach Einlegung der Berufung durch die Klägerin

ist über das Vermögen der Beklagten zu 1 das Insolvenzverfahren eröffnet und der Rechtsstreit insoweit unterbrochen worden. Hinsichtlich der gegen die Beklagten zu 2 und 3 gerichteten Klage hat das Berufungsgericht die Berufung zurückgewiesen. Dagegen richtet sich die vom Senat zugelassene Revision der Klägerin, mit der sie ihren Berufungsantrag insoweit weiterverfolgt.

Entscheidungsgründe:

9 Über die Revision der Klägerin ist antragsgemäß durch Versäumnisurteil zu entscheiden, da die Beklagten zu 2 und 3 im Verhandlungstermin säumig waren. Trotz der Säumnis der Revisionsbeklagten beruht das Urteil auf einer vollständigen rechtlichen Nachprüfung im Umfang der Anfechtung (vgl. nur BGH, Urteil vom 13. September 2005 - X ZR 62/03, GRUR 2006, 223 mwN). Diese führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

10 I. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche für unbegründet erachtet, da sich die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach in der unberechtigten Abmahnung eines Abnehmers ein zum Schadensersatz verpflichtender Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb liegen könne, auf die Haftung des an der Abmahnung beteiligten Rechtsanwalts nicht übertragen lasse. Bei der insoweit erforderlichen Gesamtabwägung seien die spezifischen Interessen des Rechtsanwalts mit zu berücksichtigten. Für diesen führt eine persönliche Haftung zu unabsehbaren Risiken, die nach den Gesamtumständen und im Hinblick auf die von ihm zu erzielenden Gebühren als Korrelat seiner Haftung nicht zu rechtfertigen seien. Die Aufgabe des Anwalts bestehe darin, seinen Mandanten sachgerecht über die mit der Verwarnung verbun-

denen Risiken aufzuklären. Unterlasse er dies und müsse der Mandant sodann wegen der unberechtigten Verwarnung Schadensersatz leisten, könne er den Anwalt in Regress nehmen. Auch könne der Anwalt sein Haftungsrisiko gegenüber dem Dritten nicht beschränken, sondern allenfalls eine Haftungsfreistellung mit seinem Mandanten vereinbaren. Durch die Einschaltung eines Rechtsanwalts bei Ausspruch der Verwarnung werde für den Gegner kein besonderer Vertrauenstatbestand geschaffen, der eine eigene Haftung des Rechtsanwalts begründen könne. Der Verwarnte müsse vielmehr damit rechnen, dass der Beauftragte seines Gegners zur Verfügung stehende Spielräume zugunsten seines Mandanten nutze.

11 Gegen die Annahme einer deliktischen Haftung des Rechtsanwalts unter dem Gesichtspunkt eines Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb spreche auch, dass ein Rechtsanwalt, der im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit lediglich die wettbewerblichen Interessen seines Auftraggebers vertrete, mangels Absatzförderungszusammenhang nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG nicht nach lauterkeitsrechtlichen Vorschriften hafte. Einem Rechtsanwalt als beruflichem Berater und Vertreter seines Mandanten müsse mit Blick auf Art. 12 GG außerhalb von rechtlich geordneten Verfahren in allen Rechtsangelegenheiten die unerlässliche Äußerungsfreiheit zukommen, die seine Stellung als unabhängiges Organ der Rechtspflege erfordere.

12 Es lägen auch keine besonderen Umstände vor, die ausnahmsweise eine abweichende Beurteilung der Interessenlage und damit ein entsprechendes Ausgleichsbedürfnis rechtfertigen könnten. Insbesondere habe der Beklagte zu 2 die Verwarnung nicht ohne Auftrag oder bewusst in Kenntnis der fehlenden Berechtigung ausgesprochen. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beklagte zu 2 zum Zeitpunkt der Verwarnungen Kenntnis davon gehabt habe, dass das Patent zu Unrecht erteilt worden sei. Es könne auch nicht angenom-

men werden, dass der Beklagte die Abmahnungen bewusst fehlerhaft vorgenommen habe, um auf die Abnehmer der Klägerin in einer besonders schwerwiegenden Weise einzuwirken. Dass in der Verwarnung vom 12. März 2007 zu Unrecht eine Unterlassungserklärung auch für andere Benutzungshandlungen als die des Anbietens und Vertreibens verlangt worden sei, könne die verwarnten Fachhändler in ihrer Reaktion auf die Abmahnung nicht maßgeblich beeinflusst haben. Dass nach zwei Entscheidungen des Landgerichts Mannheim Multifeed-Anlagen vom Schutzbereich des Patents ausgenommen gewesen seien, werde in der Verwarnung vom 22. Juni 2007 zwar nicht ausdrücklich erwähnt, die Formulierung der verlangten Unterlassungserklärung habe diesem Umstand aber Rechnung getragen, so dass auch hier der "Überschuss" der Verwarnung für deren Wirkung ohne wesentliche Bedeutung gewesen sei.

13 II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Überprüfung in einem entscheidenden Punkt nicht stand.

14 1. Zu Recht rügt die Revision die Ausführungen des Berufungsgerichts als rechtsfehlerhaft, wonach der Beklagte zu 2 als von der Beklagten zu 1 eingeschalteter Rechtsanwalt nur bei vorsätzlichem Verhalten zum Schadensersatz wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Klägerin durch unberechtigte Verwarnung aus dem Patent der Beklagten zu 1 nach § 823 Abs. 1 BGB verpflichtet sei. Eine Haftung des Beklagten zu 2 sowie der Beklagten zu 3 als dessen Sozia in analoger Anwendung von § 128 HGB iVm § 31 BGB (vgl. BGH, Urteil vom 3. Mai 2007 - IX ZR 218/05, BGHZ 172, 169 Rn. 23) kommt auch dann in Betracht, wenn die unberechtigte Verwarnung auf einer die Rechtslage fahrlässig falsch einschätzenden Beratung der Beklagten zu 1 durch den Beklagten zu 2 beruht.

15

a) In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass die unberechtigte Verwarnung aus einem gewerblichen Schutzrecht unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichten kann. Dem liegt die Erwägung zugrunde, dass der notwendige Ausgleich zwischen dem durch Art. 14 GG verfassungsrechtlich geschützten Interesse des Schutzrechtsinhabers, sein Recht geltend machen zu können, und dem gleichfalls durch das Grundgesetz geschützten Interesse des Wettbewerbs, sich außerhalb des Schutzbereichs bestehender Rechte unter Beachtung der Gesetze frei entfalten zu können, nicht mehr wirksam gewährleistet wäre, wenn es dem Schutzrechtsinhaber gestattet wäre, Schutz in einem Umfang zu beanspruchen, der ihm nicht zusteht, und wenn er den wirtschaftlichen Nutzen aus einer schuldhaften Verkennung des Umfangs des ihm zustehenden Schutzes ziehen dürfte, ohne für einen hierdurch verursachten Schaden seiner Mitbewerber einstehen zu müssen (BGH, Beschluss vom 15. Juli 2005 - GSZ 1/04, BGHZ 164, 1 Rn. 15 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung).

16 b) Bei dem Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb durch unberechtigte Schutzrechtsverwarnung handelt es sich um einen den absoluten Schutzrechten des § 823 Abs. 1 BGB gleichgestellten objektiven Tatbestand. Die Erwägung, dass der Schutzrechtsinhaber nicht nur die Vorteile des ihm eingeräumten Ausschließlichkeitsrechts genießen darf, sondern als Korrelat zu dieser bevorzugten Stellung auch die Gefahren tragen muss, welche mit der Behauptung seines Ausschließlichkeitsrechts verbunden sind (vgl. BGH, aaO, Rn. 14 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung), schließt nicht aus, dass neben diesem auch andere an der Schutzrechtsverwarnung beteiligte Personen zum Schadensersatz verpflichtet sein können. Zwar mag es sein, dass es im Allgemeinen der Schutzrechtsinhaber ist, dem die größten Vorteile aus einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung erwachsen. Für die de-

liktsrechtliche Haftung kommt es jedoch nicht darauf an, wer am meisten von dem unerlaubten Verhalten profitiert. Maßgeblich ist vielmehr, ob jemand nach allgemeinen deliktsrechtlichen Grundsätzen als Täter oder Teilnehmer (§ 830 BGB) an dem unerlaubten Verhalten eines Dritten beteiligt ist (BGH, Urteil vom 18. Juni 2014 - I ZR 242/12, BGHZ 201, 344 Rn. 13 - Geschäftsführerhaftung; Urteil vom 27. November 2014 - I ZR 124/11, Rn. 83, GRUR 2015, 672 - Videospiel-Konsolen II). Danach kann sich eine Haftung nicht nur aus einem positiven Tun, sondern auch aus einem Unterlassen ergeben, wenn der Täter aufgrund einer Garantenstellung verpflichtet ist, eine Gefährdung oder Verletzung der durch § 823 Abs. 1 BGB geschützten Rechte Außenstehender abzuwenden (BGH, Urteil vom 5. Dezember 1989 - VI ZR 335/88, BGHZ 109, 297, 303; Urteil vom 10. Juli 2012 - VI ZR 341/10, BGHZ 194, 26 Rn. 18; BGHZ 201, 344 Rn. 16 - Geschäftsführerhaftung).

17 c) Den vom Schutzrechtsinhaber im Hinblick auf eine Schutzrechtsverwarnung eingeschalteten Rechtsanwalt trifft gegenüber dem später Verwarnten eine solche Garantenstellung. Aus ihr ergibt sich die Verpflichtung des Rechtsanwalts, es zu unterlassen, den Schutzrechtsinhaber in einer die Rechtslage unzutreffend oder unvollständig darstellenden Weise über die Berechtigung der Schutzrechtsverwarnung zu beraten.

18 (a) Allerdings ist der bei einer Schutzrechtsverwarnung von dem Schutzrechtsinhaber beauftragte Rechtsanwalt vertraglich nur seinem Mandanten gegenüber verpflichtet, diesen zutreffend und umfassend über die Schutzrechtslage zu beraten. Diese Verpflichtung ist vergleichbar derjenigen des Geschäftsführer einer GmbH, der aufgrund seiner Organstellung ebenfalls grundsätzlich nur gegenüber der Gesellschaft zur ordnungsgemäßen Führung der Geschäfte gehalten ist (BGHZ 109, 297, 303; Urteil vom 13. April 1994 - II ZR 16/93, BGHZ 125, 366, 375; BGHZ 194, 26 Rn. 23; BGHZ 201, 344 Rn. 23 - Ge-

schäftsführerhaftung; BGH, Urteil vom 15. Dezember 2014 - X ZR 30/14, juris Rn. 111 - Glasfasern II [für BGHZ vorgesehen]).

19 (b) Nach gefestigter Rechtsprechung haftet der Geschäftsführer jedoch darüber hinaus auch gegenüber Dritten persönlich, wenn ihm eine über die Organstellung hinausgehende Garantenstellung zukommt, die ihn zum Schutz Außenstehender vor der Gefährdung oder Verletzung ihrer durch § 823 Abs. 1 BGB geschützten Rechte verpflichtet (BGHZ 109, 297, 303; 125, 366, 375; BGH, Urteil vom 15. Dezember 2014 - X ZR 30/14, Rn. 111 - Glasfasern II). Eine solche Garantenstellung kann sich beim Geschäftsführer aus einer mit dessen Zuständigkeit für die Organisation und Leitung und der daraus erwachsenden persönlichen Einflussnahme auf die Gefahrenabwehr und -steuerung verbundenen persönlichen Verantwortung für fremde absolut geschützte Rechte ergeben. In dieser Beziehung gilt letztlich im Grundsatz nichts anderes als für jeden anderen für ein Unternehmen Tätigen, soweit sich dessen Aufgabenbereich auf die Wahrung deliktscher Integritätsinteressen Dritter erstreckt (BGHZ 109, 297, 303).

20 (c) Der Rechtsanwalt, der den Schutzrechtsinhaber im Hinblick auf eine Schutzrechtsverwarnung rechtlich berät, hat aufgrund seines Mandats gleichfalls erhebliche Möglichkeiten der Abwehr und Steuerung im Hinblick auf die Vermeidung eines Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb eines Dritten durch eine unberechtigte Verwarnung. Auch von ihm kann und muss daher erwartet werden, das Mandat so auszuüben, dass sich der Schutzrechtsinhaber nicht unter dem Eindruck einer die Rechtslage falsch einschätzenden Beratung dazu entschließt, einen Dritten unberechtigt wegen der Verletzung seines Schutzrechts abzumahnen und dadurch in dessen Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb einzugreifen. Den Rechtsanwalt trifft insoweit eine Garantenpflicht gegenüber dem von einer unberechtigten

Schutzrechtsverwarnung betroffenen Dritten, den Schutzrechtsinhaber rechtlich zutreffend und umfassend über die Berechtigung der Schutzrechtsverwarnung zu beraten.

21 Erklärt der Rechtsanwalt eine Schutzrechtsverwarnung für rechtlich unbedenklich und entscheidet sich der Schutzrechtsinhaber infolgedessen, einen vermeintlichen Verletzer zu verwarnen, beruht der Eingriff in die Rechte Dritter auf einer zumindest fahrlässigen Verkennung der Rechtslage durch den Rechtsanwalt, wenn die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Beratung Anlass gab, eine Verletzung des Schutzrechts zu verneinen oder jedenfalls für zweifelhaft zu halten.

22 Hat der Rechtsanwalt hingegen den Schutzrechtsinhaber bei unklarer Rechtslage auf alle wesentlichen Gesichtspunkte hingewiesen, die für oder gegen eine Verletzung des Schutzrechts sprechen, und entscheidet sich der Schutzrechtsinhaber trotz der aufgezeigten Bedenken dazu, die Verwarnung durchzuführen, kommt eine Haftung des Rechtsanwalts wegen unberechtigter Verwarnung nach § 823 Abs. 1 BGB regelmäßig nicht in Betracht, weil die Verwarnung dann nicht auf einer die Rechtslage fahrlässig falsch einschätzenden Beratung im Verantwortungsbereich des Rechtsanwalts beruht, sondern auf einer Entscheidung des Schutzrechtsinhabers, die dieser nach Beratung durch den Rechtsanwalt in Kenntnis der ihm zutreffend und vollständig dargestellten unklaren Rechtslage getroffen hat.

23 (d) Letzteres gilt auch dann, wenn es nicht der Schutzrechtsinhaber selbst ist, der die Verwarnung gegenüber dem Dritten ausspricht, sondern diese durch den Rechtsanwalt auf Weisung des Schutzrechtsinhabers in dessen Namen ausgesprochen wird. Denn als unabhängiges Organ der Rechtspflege ist es die Aufgabe des Rechtsanwalts, die Interessen seines Mandanten zu vertre-

ten und wahrzunehmen, um dessen Rechte zu wahren und zu verfolgen. Soweit er sich im Auftrag und im Namen eines Mandanten äußert, wird er nicht in eigener Sache tätig, sondern in seiner Funktion als Rechtsanwalt und Vertreter seines Mandanten. In der Rechtsprechung ist daher anerkannt, dass sich ein Rechtsanwalt einen Sachverhalt, den ihm sein Mandant geschildert hat, regelmäßig nicht als persönliche Behauptung zu Eigen macht, wenn er diesen wiedergibt (BGH, Urteil vom 16. November 2004 - VI ZR 293/03, NJW 2005, 279, 281; vgl. auch BVerfG, Beschluss vom 16. Juli 2003 - 1 BvR 801/03, NJW 2003, 3263). Bei einer von einem Rechtsanwalt im Auftrag seines Mandanten ausgesprochenen Schutzrechtsverwarnung kommt zu der bloßen Wiedergabe eines Sachverhalts eine rechtliche Bewertung einer Tatsachenbehauptung im Hinblick auf die Schutzrechtsverletzung und die Aufforderung zur Unterlassung hinzu. Dies ändert aber nichts daran, dass sich der Rechtsanwalt, der bei Ausspruch der Schutzrechtsverwarnung im Namen des Schutzrechtsinhabers auftritt, erkennbar nicht in eigener Sache, sondern im Interesse seines Mandanten äußert und deshalb ausschließlich in seiner Funktion als Rechtsanwalt und Vertreter seines Mandanten tätig wird, weshalb ihm die Verwarnung auch grundsätzlich solange nicht als eigene zugerechnet werden kann, als er nicht in Kenntnis der fehlenden Berechtigung der Schutzrechtsverwarnung handelt. Eine Garantenpflicht gegenüber dem Verwarnten verletzt der Rechtsanwalt hierdurch auch dann nicht, wenn sich die Verwarnung als objektiv unberechtigt erweist.

24 2. Die von der Revision erhobene Rüge, die Feststellung des Berufungsgerichts, der Beklagte zu 2 habe die Verwarnungen nicht im Bewusstsein von deren fehlender Berechtigung ausgesprochen, beruhe auf einer unzureichen-

den Ausschöpfung des unter Beweis gestellten Vorbringens der Klägerin, greift hingegen nicht durch.

25 a) Bei der ersten Verwarnung vom 12. März 2007 hat das Berufungsgericht berücksichtigt, dass gegenüber den Abnehmern der Klägerin neben dem Anbieten und Vertreiben auch Benutzungshandlungen beanstandet wurden, deren Unterlassung bei der allein in Betracht kommenden mittelbaren Patentverletzung nicht verlangt werden konnten. Es hat in diesem "Überschuss" aber keinen Umstand gesehen, der geeignet gewesen wäre, die Entscheidung der Einzelhändler, wie sie auf die Verwarnung reagieren sollten, maßgeblich zu beeinflussen, und deshalb angenommen, dass die Verwarnung von dem Beklagten zu 2 nicht in dem Bewusstsein ihrer Nichtberechtigung verfasst worden sein könne. Dies lässt keinen Rechtsfehler erkennen. Wenn die Revision demgegenüber die unberechtigte Beanstandung einzelner Benutzungshandlungen in der Verwarnung betont und daraus ein Bewusstsein von der fehlenden Berechtigung der Verwarnung ableiten will, setzt sie nur ihre eigene Wertung an die Stelle der tatrichterlichen Würdigung.

26 b) Im Hinblick auf die zweite Verwarnung vom 22. Juni 2007 hat das Berufungsgericht angenommen, dass darin zwar zwei Entscheidungen des Landgerichts Mannheim nicht erwähnt wurden, nach denen Multifeed-Anlagen von der Lehre des Patents keinen Gebrauch machen. Da die verlangte Unterlassungserklärung aber so formuliert worden sei, dass Multifeed-Anlagen davon nicht erfasst würden, ist nach Ansicht des Berufungsgerichts auch hier der "Überschuss" der Verwarnung für deren Wirkung ohne wesentliche Bedeutung gewesen bzw. diese von dem Beklagten zu 2 nicht im Bewusstsein ihrer fehlenden Berechtigung ausgesprochen worden. Auch diese Bewertung rügt die Revision ohne Erfolg. Zwar findet sich in der zweiten Verwarnung darüber hinaus die Ausführung des Beklagten zu 2, dass "unserer Ansicht nach" auch

durch eine Multifeed-Anlage von der Lehre des Patents Gebrauch gemacht werde. Das stellt die tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichts, dass eine vorsätzlich fehlerhafte Darstellung der Rechtslage nicht festgestellt werden kann, jedoch nicht in Frage, zumal das Oberlandesgericht Karlsruhe in seinem Urteil vom 25. Februar 2009 zu einer im Ergebnis gleichen Beurteilung gekommen ist. Daran ändert auch der weiterhin von der Revision angeführte Umstand nichts, dass der Beklagte zu 2 als Prozessbevollmächtigter in den beiden Verfahren vor dem Landgericht aufgetreten war.

27 c) Die Revision beanstandet ebenfalls ohne Erfolg, dass das Berufungsgericht die Haftung der Beklagten zu 2 und 3 wegen unberechtigter Abnehmerverwarnung nach § 826 BGB verneint hat. Das Berufungsgericht hat insoweit ausgeführt, dass gegen ein kollusives Zusammenwirken der Beklagten bei Ausspruch der Verwarnung auch das Vorbringen der Klägerin spreche, wonach die insolvente Beklagte zu 1 mit dem Beklagten zu 2 einen Vergleich über eine Zahlung durch den Beklagten zu 2 wegen anwaltlicher Falschberatung geschlossen und dieser die Vergleichssumme an die beiden geschäftsführenden Gesellschafter und deren Ehefrauen als stille Gesellschafterinnen gezahlt habe. Selbst wenn demgegenüber mit der Revision angenommen wird, dass der Vergleich für die Beklagte zu 1 wirtschaftlich nachteilig gewesen ist, weil der Beklagte zu 2 danach aus der Haftung entlassen wurde, während die Vergleichssumme nicht dieser, sondern ihren Gesellschaftern zufloss, musste das Berufungsgericht hieraus nicht den Schluss ziehen, dass die Beklagten schon bei Ausspruch der Verwarnung kollusiv zum Nachteil der Klägerin zusammengewirkt haben.

28 d) Schließlich kann der Revision auch nicht darin beigetreten werden, dass das Berufungsgericht das auf Seiten des Beklagten zu 2 bestehende wirtschaftliche Eigeninteresse nicht genügend in den Blick genommen habe. Auch

wenn auf Grundlage des Vorbringens der Klägerin angenommen wird, dass der Beklagte zu 2 für die Beklagte zu 1 im März 2007 wenigstens 440 Verwarnungen ausgesprochen wurden, für die jeweils eine Kostenerstattung in Höhe einer 1,3-Geschäftsgebühr aus einem Gegenstandswert von 25.000 € verlangt wurde, und im Juni 2007 jedenfalls 313 weitere Verwarnungen abgesetzt wurden, die jeweils mit einer 2,0-Geschäftsgebühr bei einem Wert von 100.000 € abgerechnet wurden, ist es revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht hieraus nicht gefolgert hat, dass dem Beklagten zu 2 bewusst gewesen sein müsse, dass es sich um unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen gehandelt habe.

29 III. Der Senat kann in der Sache nicht abschließend entscheiden, weil das Berufungsgericht, von seinem Rechtsstandpunkt folgerichtig, keine hinreichenden Feststellungen dazu getroffen hat, ob die beiden Verwarnungen unberechtigt waren und ihnen eine fahrlässige Fehleinschätzung der Rechtslage durch den Beklagten zu 2 zugrunde lag.

30 1. Die Berechtigung der (zweiten) Abnehmerwarnung vom 22. Juni 2007, mit der eine mittelbare Verletzung des in Anspruch 3 des Patents geschützten Verfahrens geltend gemacht wurde, hängt zunächst davon ab, ob diese aus der objektivierten Sicht eines Abnehmers als Empfänger der Verwarnung dahin zu verstehen war, dass sie sich auch gegen Multifeed-Anlagen richtete. Die Annahme des Berufungsgerichts, die der Verwarnung beigefügte Unterlassungserklärung sei so formuliert, dass Multifeed-Anlagen davon nicht erfasst würden, schließt dies nicht notwendigerweise aus. Vielmehr wird das Berufungsgericht zu berücksichtigen haben, dass in dem Verwarnungsschreiben ausdrücklich angeführt ist, dass nach Ansicht der Beklagten auch Empfangsanlagen, bei denen eine Umschaltung zwischen mehreren Empfangskonvertern erfolgt (d.h. Multifeed-Anlagen), von der Lehre des Patents Gebrauch machten. In diesem Zu-

sammenhang wird nicht darauf hingewiesen, dass gleichwohl insoweit keine Ansprüche geltend gemacht würden. Es erscheint daher möglich, dass die Verwarnung von den typischerweise nicht rechtlich geschulten Adressaten dahin verstanden werden musste, mit der nicht vollständig eindeutig vorformulierten Unterlassungserklärung sollten auch Multifeed-Anlagen erfasst werden.

31 Kommt das Berufungsgericht zu dem Ergebnis, dass auch Multifeed-Anlagen von der Verwarnung erfasst werden, wird es zu prüfen haben, ob diese objektiv für das geschützte Verfahren geeignet sind. Während das Landgericht Mannheim dies in den Urteilen vom 6. und 24. Oktober 2006 verneint hat, ist das Oberlandesgericht Karlsruhe im Urteil vom 25. Februar 2009 zu einer gegenteiligen Beurteilung gekommen. Das Berufungsgericht hat insoweit keine Feststellungen getroffen.

32 Sollte sich danach ergeben, dass das Anbieten oder Liefern von Multifeed-Anlagen das in Anspruch 3 des Patents geschützte Verfahren mittelbar verletzte, stellte die Verwarnung auch nicht wegen eines fehlenden Hinweises auf die Urteile des Landgerichts Mannheim einen Eingriff in das Recht der Klägerin am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dar, weil die Schutzrechtslage dann vom Landgericht unzutreffend beurteilt worden wäre. Ob die Abmahnung gleichwohl wegen des unterbliebenen Hinweises auf die abweichende gerichtliche Würdigung wettbewerbswidrig war und ob der Beklagte zu 2 hierfür einzustehen hätte, wird keiner Erörterung bedürfen, da der Klägerin hierdurch kein ersatzfähiger Schaden entstanden sein kann.

33 Kommt das Berufungsgericht hingegen zu dem Ergebnis, dass das Anbieten und Liefern von Multifeed-Anlagen keine mittelbare Verletzung darstellen, war eine sich gleichwohl hierauf erstreckende Verwarnung insoweit unbe-

rechtigt. Das Berufungsgericht wird dann zu prüfen haben, ob die unberechtigte Verwarnung auf einer fahrlässigen Fehleinschätzung der Rechtslage durch den Beklagten zu 2 beruhte, weil dieser die Beklagte zu 1 über die Rechtslage nicht zutreffend und vollständig beraten hat.

34 2. Die (erste) Verwarnung vom März 2007 war insoweit unberechtigt, als darin von den Abnehmern der Klägerin nicht lediglich ein Unterlassen der Benutzungshandlungen einer mittelbaren Verletzung der in Verfahrensanspruch 3 geschützten Lehre verlangt wurde, sondern ein Unterlassen der Benutzungshandlungen einer unmittelbaren Verletzung.

35 Ob die erste Verwarnung darüber hinaus auch im Hinblick auf mittelbare Patentverletzungen teilweise unberechtigt war, hängt wiederum davon ab, ob von dieser Verwarnung auch der Betrieb von Multifeed-Anlagen erfasst wurde, und bejahendenfalls, ob bei dem Betrieb von Multifeed-Anlagen die in Verfahrensanspruch 3 geschützte Lehre angewendet wird. Insoweit wird das Berufungsgericht auch zu prüfen haben, ob mit der ersten Verwarnung schon wegen der lediglich schlagwortartigen Bezeichnung der beanstandeten Satellitenempfangsanlagen ein zu weiter Schutz beansprucht wurde.

36 Sollte sich ergeben, dass die erste Verwarnung nur insoweit unberechtigt war, als das Unterlassen einer unmittelbaren statt einer mittelbaren Verletzung verlangt wurde, wird das Berufungsgericht unabhängig von der Frage, ob der unberechtigten Verwarnung eine fahrlässige Fehlberatung durch den Beklagten zu 2 zugrunde lag, auch zu prüfen haben, ob und inwieweit allein dadurch in das Recht der Klägerin am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb eingegriffen wurde, dass von deren Abnehmern, bei denen es sich nach den Feststellungen des Berufungsgerichts um Fachhändler handelte, auch verlangt worden ist, Handlungen zu unterlassen, die lediglich bei einer unmittelbaren Verlet-

zung verboten sind, namentlich das Herstellen oder Einführen von Satellitenempfangsanlagen. Dies wird davon abhängen, ob solche Handlungen vernünftigerweise überhaupt zu erwarten waren.

37 3. Ob die beiden Verwarnungen schon deshalb unberechtigt waren, weil das Patent später im Umfang der darin geltend gemachten Patentansprüche 3 und 4 für nichtig erklärt wurde, so dass die Wirkungen des Patents insoweit als von Anfang an nicht eingetreten gelten (§ 21 Abs. 3 Satz 1 PatG iVm § 22 Abs. 2 PatG), wird hingegen keiner Erörterung bedürfen. Insoweit wird jedenfalls eine fahrlässige Fehleinschätzung der Rechtslage durch den Beklagten zu 2 ausscheiden. Die Revision zeigt keinen Tatsachenvortrag der Klägerin auf, aus dem sich ergibt, dass der Beklagte zu 2 zum Zeitpunkt der Verwarnungen im Jahr 2007 das Patent nicht für insgesamt rechtsbeständig halten durfte.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen dieses Versäumnisurteil steht der säumigen Partei der Einspruch zu. Dieser ist beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe von einem an diesem Gericht zugelassenen Rechtsanwalt binnen einer Notfrist von zwei Wochen ab der Zustellung des Versäumnisurteils durch Einreichung einer Einspruchsschrift einzulegen.

Meier-Beck Grabinski Bacher

Hoffmann Schuster

Vorinstanzen:
LG Frankfurt a. M., Entscheidung vom 20.07.2011 - 2-6 O 609/10 -
OLG Frankfurt a. M., Entscheidung vom 08.11.2012 - 6 U 161/11 -