

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja

BGB § 823 Ag.

maschenfester Strumpf

- a) An der ständigen Rechtsprechung, wonach eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb darstellt, wird festgehalten.
- b) Der Verwarner handelt nicht schuldhaft, wenn er sich durch eine gewissenhafte Prüfung und auf Grund vernünftiger und billiger Überlegungen die Überzeugung verschafft hat, sein Schutzrecht werde rechtsbeständig sein.

BGH, Urt. v. 11. Dezember 1973 - X ZR 14/70 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 14/70

URTEIL

Verkündet am

11. Dezember 1973
Schwingen,
Amtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Sch[REDACTED] & D[REDACTED] KG, H[REDACTED]/Westf., ver-
treten durch ihren persönlich haftenden Gesellschafter,

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr.Dr. [REDACTED]
und Prof. Dr. [REDACTED] -

gegen

die Firma A[REDACTED] Feinstrumpfwereke Hans Th[REDACTED], Bi[REDACTED]-
[REDACTED] bei Be[REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. Juli 1973 durch den Vorsitzenden Richter Trüstedt und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Bendler und Häußer

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Zwischenurteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 16. Januar 1970 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Parteien sind Großhersteller von Strümpfen.

Die Beklagte war Inhaberin ausschließlicher Lizenzen an den im April und im Mai 1962 eingetragenen Gebrauchsmustern ■■■■■ und ■■■■■, die beide nahtlose maschenfeste Strümpfe betrafen.

Im April 1962 kam die Klägerin mit dem maschenfesten Strumpf "A■■■■ Konstant", dessen Maschenbild dem der Figur 1 des Gebrauchsmusters ■■■■■ entsprach, auf den Markt.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Durch Schreiben ihrer damaligen Rechtsanwälte vom 9. August 1962 verwarnte die Beklagte die Klägerin unter Hinweis auf die beiden Gebrauchsmuster. In dem Schreiben heißt es u. a.:

"Insbesondere hat die Mandantin festgestellt, daß Sie nahtlose Damenstrümpfe herstellen, anbieten und in den Verkehr bringen, deren Bindungen von den genannten Schutzrechten Gebrauch machen.

Wir fordern Sie daher auf, es ab sofort zu unterlassen, rundgestrickte Damenstrümpfe herzustellen, anzubieten und/oder zu vertreiben, die eine oder beide der in der Anlage beigefügten Merkmalgruppen aufweisen.

Für den Fall, daß uns Ihre rechtsverbindliche Verpflichtungserklärung nicht innen zwei Wochen zugeht, sind wir beauftragt, Klage zu erheben. Überdies machen wir Sie auf einen ungewöhnlich hohen Schaden aufmerksam, den geltend zu machen wir ebenfalls schon jetzt beauftragt sind."

Entsprechende Verwarnungsschreiben richtete die Beklagte auch an Abnehmer der Klägerin, insbesondere Kaufhauskonzerne.

Die Klägerin entschloß sich, bevor sie von der Verwarnung ihrer Abnehmer Kenntnis erlangt hatte, auf Grund des Rates ihrer Patentanwälte, die Produktion ihres maschenfesten Strumpfes sofort einzustellen. Dabei war ihr bekannt, daß die gleichfalls durch die Beklagte verwarnte Firma Ergee inzwischen die Löschung der beiden Gebrauchsmuster beantragt hatte. Der Beklagten teilte sie die Produktionseinstellung nicht mit, sondern bat zunächst um Fristverlängerung und erklärte schließlich, sie halte

die beiden Gebrauchsmuster nicht für rechtsbeständig und habe daher Löschungsklagen eingereicht.

Ende 1962 wurde das Gebrauchsmuster [REDACTED] und Ende 1963 das Gebrauchsmuster [REDACTED] gelöscht. Eine gegen die Löschung des Gebrauchsmusters [REDACTED] eingelegte Beschwerde blieb ohne Erfolg.

Am 30. März 1963 teilte die Beklagte der Klägerin mit, daß sie bezüglich beider Schutzrechte auf Grund einer Änderung der Lizenzverhältnisse die Verwarnung für die Zeit nach dem 31. März 1963 nicht mehr aufrechterhalte.

Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Ersatz des Schadens in Anspruch, der ihr nach ihrer Behauptung durch die Einstellung der Produktion ihres A-[REDACTED]-Konstant-Strumpfes entstanden ist. Die Verwarnung, so führt sie aus, sei rechtswidrig erfolgt, da die ihr zugrunde liegenden Gebrauchsmuster sich als nicht rechtsbeständig erwiesen hätten. Ob ihre Löschung zu Recht erfolgt sei, könne im vorliegenden Rechtsstreit nicht mehr nachgeprüft werden. Die Beklagte habe auch schuldhaft gehandelt. Da die Gebrauchsmuster bereits vor der Verwarnung mit Löschungsanträgen angegriffen worden seien, habe die Beklagte erkennen können, daß die Rechtsbeständigkeit ihrer Schutzrechte ungewiß sei. Wenn sie gleichwohl Verwarnungen ausgesprochen habe, ohne zuvor ein neutrales Sachverständigengutachten einzuholen, so müsse sie für die Folgen einstehen. - Ihr, der Klägerin, könne ein Mitverschulden nicht zur Last gelegt werden. Sie habe die Schutzrechtssituation eingehend geprüft und sei zu dem Ergebnis gelangt,

daß die Vorveröffentlichungen die Raumform der Gebrauchsmuster nicht identisch vorweggenommen hätten. Es sei daher ungewiß gewesen, ob die Löschungsanträge zum Erfolg führen würden. Im Hinblick auf die Drohung der Beklagten mit ungewöhnlich hohen Schadensersatzansprüchen und angesichts der Gefahr, daß auch ihre Abnehmer von der Klägerin verklagt werden und sich mit Schadensersatzansprüchen an sie, die Beklagte, wenden könnten, könne aus ihrem Entschluß, die Produktion zunächst einmal einzustellen, kein Schuldvorwurf gegen sie hergeleitet werden. Nach dem 31. März 1963 habe sie die Herstellung des maschenfesten Strumpfes wieder aufgenommen. Von dem ihr bis zu diesem Tage erwachsenden Schaden mache sie mit der Klage einen Teilbetrag von 500 000.- DM nebst Zinsen geltend.

Die Beklagte hat ihren Klageabweisungsantrag damit begründet, nicht die Verwarnung, sondern Absatzschwierigkeiten hätten die Klägerin zur Einstellung der Produktion veranlaßt; diese sei auch nach dem 31. März 1963 nicht wieder aufgenommen worden. Beide Gebrauchsmuster seien zu Unrecht gelöscht worden. Schon vor dem Erwerb ihrer Lizenzen habe sie, die Beklagte, die Frage der Rechtsbeständigkeit der Gebrauchsmuster unter Mitwirkung sachkundiger Berater geprüft. Alle Beteiligten seien zu der Überzeugung gelangt, daß mindestens das Gebrauchsmuster ■■■ Bestand haben werde. Eine nochmalige Prüfung, die sie vor Ausspruch der Verwarnung vorgenommen habe, habe zum gleichen Ergebnis geführt. Damit habe sie ihrer Sorgfaltspflicht genügt. Dagegen habe die Klägerin die Herstellung ihres Strumpfes im Hinblick auf die von dritter Seite erhobene Löschungsklage nicht sofort einstellen

dürfen, zumindest aber wieder aufnehmen müssen, nachdem sie selbst mit Löschungsanträgen gegen die Gebrauchsmuster vorgegangen sei. Im übrigen seien die geltend gemachten Ansprüche verjährt. Der Schaden werde schließlich auch der Höhe nach bestritten.

Das Landgericht hat die Beklagte zur Zahlung von 290 260.- DM verurteilt und die weitergehende Klage abgewiesen. Es hat die Verwarnung als widerrechtlich und das Verhalten der Beklagten als schuldhaft angesehen, der Klägerin aber ein Mitverschulden zugerechnet und aus diesem Grund den von ihr geltend gemachten Schadensbetrag um $\frac{1}{3}$ gemindert.

Auf die Berufung der Klägerin und die Anschlußberufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht den Anspruch der Klägerin dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt.

Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgt.

Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. 1. Das Berufungsgericht geht davon aus, daß die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung einen Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Verwarnten darstelle. Es beruft sich hierzu vor allem auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 5. November 1962

(BGHZ 38, 200 = GRUR 1963, 255 - Kindernähmaschinen), mit dem der I. Zivilsenat an dieser Rechtsprechung festgehalten hat.

2. Die Revision bittet um Nachprüfung, ob die bisherige Rechtsprechung mit dem allgemeinen Grundsatz vereinbart werden kann, wonach sonst bei der Beurteilung unerlaubter Handlungen allein die Rechtslage maßgebend ist, die im Zeitpunkt der Vornahme der Handlung bestand, und ob bei der Wertung der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung als eines Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb hinreichend berücksichtigt worden ist, daß der Verwarnte durch die Verwarnung keinem Rechtszwang ausgesetzt wird, sondern freie Beurteilungs- und Entschließungsmöglichkeiten hat. Zur Unterstützung ihrer Bedenken weist die Revision auf mehrere Veröffentlichungen hin, in denen die bisherige Rechtsprechung einer kritischen Betrachtung unterzogen worden ist.

3. Es trifft zu, daß die von der Rechtsprechung entwickelten und von der Rechtslehre durchweg übernommenen Grundsätze für die Beurteilung von Schutzrechtsverwarnungen, die sich infolge nachträglicher Löschung oder Nichtigklärung der ihnen zugrunde liegenden Rechte als nicht begründet erweisen, in der jüngeren Literatur kritisiert worden sind. So hat bereits Moser von Filseck in seiner Anmerkung zu der oben zitierten "Kindernähmaschinen"-Entscheidung (GRUR 1963, 260) Zweifel daran geäußert, ob es richtig ist, die Geltendmachung von Ansprüchen aus Schutzrechten immer schon dann als rechtswidrig anzusehen, wenn diese Rechte nachträglich rückwirkend entfallen. Kuntze (WRP 1965, 7), Rogge (WRP 1965, 40) und Horn (GRUR 1971, 442 und Disserta-

tion 1971 "Die unberechtigte Verwarnung aus gewerblichen Schutzrechten" C. Heymanns Verlag, Schriftenreihe Band 25) haben sich dieser Kritik angeschlossen und ihren Argumenten neue hinzugefügt. Ohl (GRUR 1966, 172) hat die bisherige Rechtsprechung gegen solche Angriffe verteidigt.

Gegenstand der gegen diese Rechtsprechung erhobenen Bedenken ist vor allem die Frage, ob die Subsumtion unberechtigter Schutzrechtsverwarnungen unter den Tatbestand des § 823 Abs. 1 BGB einer rechtlichen Nachprüfung stand hält und ob für die Beurteilung solcher Verwarnungen nicht mit den Bestimmungen des UWG oder - wo ein Wettbewerbsverhältnis nicht besteht - des § 826 BGB auszukommen sei mit der Folge, daß den Verwarner, dessen Schutzrecht rückwirkend entfällt, eine Schadensersatzpflicht nur im Falle sittenwidrigen Handelns oder vorsätzlicher Schadenszufügung trifft.

Man mag darüber streiten können, ob die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung dem ursprünglichen Vorstellungsgehalt des gesetzlichen Tatbestandes des § 823 Abs. 1 BGB genau entspricht; bei streng dogmatischer Betrachtungsweise mag insbesondere im Hinblick darauf, daß der Verwarnte die Produktionseinstellung nur durch Einwirkung auf die Willensbildung des Verwarnten herbeiführt, in Frage gestellt werden können, ob sein Handeln als eine unmittelbare und widerrechtliche Verletzung des Unternehmensrechtes zu werten ist. Die Fortentwicklung des Rechts verlangt aber nicht selten, daß außergewöhnliche Tatbestände, wie sie sich aus den Besonderheiten der Verleihung von Ausschließungsrechten ergeben, deren

Rechtsbestand auf Grund späterer Erkenntnisse mit rückwirkender Kraft entfallen kann, mangels einer hierauf abgestellten Spezialregelung im Wege der Lückenausfüllung einer Vorschrift zugeordnet werden, deren Anwendung zu einem als sinnvoll und billig erkannten Ergebnis führt, mag sie auch ihrem Wortlaut nach nicht von vornherein auf Fälle dieser Art zugeschnitten erscheinen. Eine solche Rechtsfortentwicklung bedeutete es, als das Reichsgericht erstmalig im Jahre 1904 (RGZ 58, 24 - Juteartikel) und von da ab in ständiger Rechtsprechung Fälle, in denen eine auf ein eingetragenes Schutzrecht gestützte Verwarnung den Inhaber eines Gewerbebetriebes zur Einstellung seiner Produktion veranlaßt hatte, dem Unternehmer unter Heranziehung des § 823 Abs. 1 BGB den Anspruch auf Ersatz des ihm daraus erwachsenen Schadens gegen den Verwarnenden zusprach, dessen Schutzrecht sich als nicht rechtsbeständig und deshalb als von Anfang an nichtig erwiesen hatte. Die spätere Rechtsprechung ist dem im Grundsatz und im Ergebnis über viele Jahrzehnte hin bis in die Gegenwart nahezu einhellig gefolgt. Sie hat es als ein Gebot der Gerechtigkeit angesehen, daß derjenige, der durch die Ausübung eines in Wirklichkeit sachlich nicht gerechtfertigten Monopolrechtes eine Vermögensschädigung des Verwarnten verursacht, für diesen Schaden jedenfalls dann einzustehen hat, wenn er bei gehöriger Prüfung hätte erkennen können, daß seine vermeintliche Monopolstellung rechtlich keinen Bestand haben werde. Von diesem Grundsatz abzuweichen, geben die gegen diese Rechtsprechung im Schrifttum erhobenen Einwendungen keinen Anlaß. Solange die von ihr aufgezeigte Gesetzeslücke nicht durch eine Regelung geschlossen ist, die alle denkbaren Fälle ungerechtfertigter und schuldhafter Schutzrechtsverwarnungen

erfaßt - wozu die derzeitigen Bestimmungen des UWG ebensowenig ausreichen wie die des § 826 BGB -, kann auf die weitere Anwendung der Grundsätze dieser Rechtsprechung nicht verzichtet werden. Es wäre untragbar, wenn der Schutzrechtsinhaber Dritte in ihrer Gewerbeausübung durch objektiv ungerechtfertigte Unterlassungsforderungen behindern könnte, ohne selbst bei grob fahrlässiger Fehlbeurteilung der Rechtsbeständigkeit seines Schutzrechts den von ihm verursachten Schaden ersetzen zu müssen. Soweit das angefochtene Urteil diesen Grundsätzen, die zu einer ausgewogenen Risikoverteilung führen, folgt, sind seine Ausführungen nicht zu beanstanden.

II. 1. Zur Frage des Verschuldens der Beklagten hat das Berufungsgericht ebenfalls auf die Ausführungen des "Kindernähmaschinen"-Urteils verwiesen und dann weiter ausgeführt: Da es für den Bestand des Schutzrechts nicht auf die Auffassung des Verwarners, sondern derjenigen Instanzen ankomme, die über die Nichtigkeits- oder Löschungsklage zu entscheiden hätten, werde der Verwarner nicht so sehr darauf abstellen dürfen, was er selbst von der Schutzfähigkeit der betreffenden Rechte hält, sondern vielmehr darauf, wie diese von den betreffenden Instanzen voraussichtlich beurteilt werden. Bei einer zweifelhaften Rechtslage müsse er auch damit rechnen, daß sich diese Instanzen möglicherweise seinem wohlbegründeten Standpunkt verschließen und sich der Auffassung des Gegners anschließen könnten. Im vorliegenden Fall sei danach zu prüfen gewesen, ob die Beklagte damit habe rechnen müssen, daß die beiden Gebrauchsmuster, auf die sie die Verwarnung gestützt habe, auf Grund der Löschungsklagen der Firma Ergee gelöscht werden würden. Dabei komme es nicht

darauf an, ob die Löschungsentscheidungen des Patentamts und des Bundespatentgerichts materiell richtig seien. Entscheidend sei vielmehr, ob die Beklagte mit einem solchen Ausgang beider Verfahren habe rechnen müssen. Das sei der Fall, da sie ohne weiteres habe erkennen können, daß die Maschenbilder der Figuren 1 der Gebrauchsmuster Nr. ■■■■■ und Nr. ■■■■■ mit dem Maschenbild der Figur 35 der ihr bekannten US-Patentschrift Nr. ■■■■■ weitgehend übereinstimmten. Da vor der von ihr ausgesprochenen Verwarnung eine Prüfung der Gebrauchsmuster in einem Löschungs- oder parallelen Patenterteilungsverfahren nicht stattgefunden habe, sei sie zur erhöhten Sorgfalt verpflichtet gewesen. Nach allem habe die Beklagte, als sie die Klägerin verwarnte, schuldhaft, und zwar mindestens leicht fahrlässig gehandelt.

2. Diese Ausführungen des Berufungsgerichts halten den Angriffen der Revision nicht stand.

a) Diese rügt mit Recht, das Berufungsgericht habe hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des Schutzrechtsinhabers einen zu scharfen Maßstab angelegt, wenn es verlange, daß dieser sich, bevor er eine Verwarnung ausspreche, nicht nur durch sorgfältige Prüfung eine eigene Überzeugung von der Bestandsfähigkeit seines Schutzrechts verschaffen, sondern darüber hinaus in Rechnung stellen müsse, daß die zur Entscheidung berufenen Instanzen sich "seinem wohlbegründeten Standpunkt verschließen und sich der Auffassung des Gegners anschließen könnten."

Eine solche Forderung würde im Ergebnis darauf hinauslaufen, daß der Schutzrechtsinhaber auch dann von der Verwarnung eines vermeintlichen Verletzers absehen müßte, wenn er sein Schutzrecht nach gehöriger Prüfung objektiv zutreffend als materiell rechtsbeständig ansieht, eine falsche Entscheidung hierüber aber nicht für ausgeschlossen hält. Das geht in der Tat zu weit und bedeutet eine erhebliche Überspannung der billigerweise zu fordernden Sorgfaltspflicht. Es würde zu einer bedenklichen Entwertung der Schutzrechte führen, weil deren Ausübung durch Verwarnung oder Klageerhebung dann mit einem für den Schutzrechtsinhaber untragbaren Risiko belastet würde. Dabei ist zu berücksichtigen, daß dieses Risiko höher einzuschätzen ist als das des Verletzers, dessen Schadensersatzpflicht sich in vorausberechenbaren Grenzen, im allgemeinen nämlich im Rahmen einer Lizenz und allenfalls des aus der Verletzungshandlung gezogenen Gewinnes hält, während die Schadensfolgen der auf eine Verwarnung oder Klageerhebung hin erfolgenden Produktionseinstellung für den Verwarner unübersehbar sein und unabhängig davon eintreten können, ob die Ausschaltung des Konkurrenzproduktes dem Schutzrechtsinhaber einen Vorteil eingetragen hat oder nicht. Untragbar wäre ein solches Risiko jedenfalls dann, wenn es dem Schutzrechtsinhaber, der gegen den Verletzer erst nach sorgfältiger Prüfung der Schutzrechtslage vorgegangen ist, als Verschulden angerechnet werden könnte, daß er eine spätere, von dem durchaus vertretbaren Ergebnis seiner Prüfung abweichende Entscheidung nicht vorausgesehen oder nicht in Rechnung gestellt hat. Diese Erwägungen dürfen auch bei Verwarnungen aus ungeprüften oder vorläufigen Schutzrechten, die an sich einer strengeren

Prüfungspflicht unterliegen, nicht außer acht gelassen werden, weil das Gesetz auch sie mit den vollen Schutzwirkungen ausgestattet hat, eine Überspannung der an ihre Ausübung geknüpften Sorgfaltspflicht sie aber weitgehend wertlos machen und damit der Absicht des Gesetzgebers, erfinderische Leistungen durch Verleihung solcher Rechte zu fördern, entgegenwirken würde.

b) Die Frage, welche Überlegungen ein Schutzrechtsinhaber anstellen und welche Maßnahmen er treffen muß, um sich im Falle der Verwarnung oder Erhebung einer Verletzungsklage nicht dem Vorwurf schuldhaften Handelns auszusetzen, ist in der Rechtsprechung des Reichsgerichts allgemein dahin beantwortet worden, daß den Verwarner kein Verschulden treffe, wenn er sich seine Überzeugung ... "durch gewissenhafte Prüfung gebildet ..." (RGZ 94, 271, 276 - Sprechmaschine) oder wenn er sich bei seinem Vorgehen von "vernünftigen und billigen Überlegungen" habe leiten lassen (RG GRUR 1931, 640, 641).

An diesen Grundsätzen ist festzuhalten. Wenn im "Kindernähmaschinen"-Urteil in bezug auf die zuletzt zitierte Formulierung des Reichsgerichts gesagt worden ist, sie sei für die Abgrenzung der Schuldfrage "zu unscharf", so kommt darin nur zum Ausdruck, daß mit ihr allein im Hinblick auf die zuvor dargelegten besonderen Umstände des Falles, der zur Entscheidung stand, nicht auszukommen sei, sondern daß sie der Interpretierung bedürfe; diese schließt sich denn auch sogleich in der Feststellung des folgenden Satzes an, daß eine "billige" Überlegung jedenfalls das Erfordernis einschließe, daß der Verwarner den ihm bei Anwendung der erforderlichen

Sorgfalt zugänglichen Stand der Technik vollständig berücksichtigt, was der Kläger im damaligen Fall nicht getan habe.

c) Die Rechtsprechung hat sich bemüht, im Rahmen der oben angeführten Grundsätze bestimmte Kriterien für die Beurteilung der Verschuldensfrage herauszuarbeiten, von denen dem "Kindernähmaschinen"-Urteil die folgenden zu entnehmen sind:

aa) Für die Annahme eines Verschuldens genügt nicht die - in Streitigkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes stets gegebene - Möglichkeit, daß das Schutzrecht keinen Bestand haben könnte. Die möglichen Zweifel an der Rechtslage müssen vielmehr einen konkreten Beziehungspunkt haben, der vom Verwarner hätte beachtet werden können.

bb) Bei Gebrauchsmusterverwarnungen muß von dem Verwarner ein höheres Maß an Nachprüfung verlangt werden als bei einem Vorgehen aus geprüften Schutzrechten.

cc) Um einen Schuldvorwurf zu begründen genügt es, wenn der Verwarner in vorwerfbarer Weise den Stand der Technik nur unvollständig berücksichtigt oder falsch gewürdigt, 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. Dabei ist allerdings eine irrige Wertung, die sich allein auf die Frage der Erfindungshöhe beschränkt, weniger streng zu würdigen.

dd) Es widerspricht nicht dem im Bürgerlichen Recht geltenden objektiven Sorgfaltsbegriff, wenn bestimmte, eine gesteigerte Sachkenntnis bedingende Umstände, wie sie sich etwa aus den langjährigen Erfahrungen eines bedeutenden Unternehmens ergeben können, bei der Bemessung der Sorgfaltspflicht berücksichtigt werden.

Der Senat sieht in keinem dieser Kriterien ein Abweichen von dem oben wiedergegebenen Grundsatz des Reichsgerichts, wonach dem Vorgehen des Verwarners eine "gewissenhafte Prüfung" und "vernünftige und billige Überlegungen" vorausgehen müssen, um seine Haftung auszuschließen. Hinweise dieser Art können allerdings die Entscheidung über die Verschuldensfrage im Einzelfalle zwar erleichtern, aber nicht ersetzen. So wird auch in der zitierten Entscheidung im Zusammenhang mit den dort aufgeführten Forderungen, die in bezug auf die Berücksichtigung und Wertung des Standes der Technik zu stellen seien, ausdrücklich darauf abgestellt, ob hierbei zutage getretene Unvollständigkeiten oder Fehleinschätzungen "in vorwerfbarer Weise" zustande gekommen sind oder nicht. Darin kommt zum Ausdruck, daß die Frage, ob der Verwarner bei der Prüfung der Rechtsbeständigkeit seines Schutzrechts gewissenhaft vorgegangen ist und die ihm billigerweise zuzumutende Sorgfalt hat walten lassen, nicht - auch nicht anhand der aufgezeigten Kriterien - generell, sondern stets nur unter Berücksichtigung der besonderen Gestaltung des Einzelfalles beantwortet werden kann.

3. Da - wie oben zu 2 a) dargelegt - das Berufungsgericht seinen Feststellungen zur Frage des Verschuldens der Beklagten einen unrichtigen Beurteilungsmaßstab zu-

grundegelegt hat, beruht die angefochtene Entscheidung auf einem Rechtsfehler. Der Senat ist auf Grund der vom Berufungsgericht getroffenen tatsächlichen Feststellungen und des unstreitigen Sachverhalts selbst in der Lage, die Verschuldensfrage abschließend zu beurteilen (§ 565 Abs. 3 Nr. 1 ZPO).

Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts rechtfertigen die besonderen Umstände des vorliegenden Falles es auch unter Berücksichtigung des Umstandes, daß die Verwarnung auf ungeprüfte Schutzrechte gestützt und deshalb ein hohes Maß an Sorgfalt zu fordern ist, nicht, gegen die Beklagte den Vorwurf fahrlässigen Handelns zu erheben.

a) Auszugehen ist von der Tatsache, daß es sich bei beiden Parteien um bedeutende Unternehmen auf dem Gebiet der Strumpfherstellung handelt, und daß daher alle Erwägungen, die für die Verschuldensfrage aus einem etwaigen wirtschaftlichen Übergewicht oder größerer technischer oder patentrechtlicher Erfahrungen der einen oder der anderen Seite hergeleitet werden könnten, entfallen. - Ferner ist zu berücksichtigen, daß - anders als in der Mehrzahl vergleichbarer Fälle - die Klägerin von dem Vorgehen der Beklagten nicht überrascht worden ist. Denn nach den Feststellungen des Berufungsgerichts war der Klägerin ebenso wie der gesamten deutschen Strumpfindustrie spätestens seit dem 18. Februar 1962 auf Grund einer von der Beklagten an diesem Tage auf der Frankfurter Messe abgehaltenen Pressekonferenz bekannt, daß für ihren dort gezeigten Strumpf Schutzrechte vor der Eintragung standen. Dennoch, und obgleich die Eintragung der beiden

Gebrauchsmuster am 19. April und am 10. Mai 1962 tatsächlich erfolgte, war die Klägerin ihrerseits mit diesen Gebrauchsmustern entsprechenden maschenfesten Strümpfen auf den Markt gekommen. Ihr war auch bekannt, daß eine andere Strumpfherstellerin, die sich ebenfalls über die Schutzrechte der Beklagten hinweggesetzt und derartige Strümpfe produziert hatte, bereits von der Beklagten verwarnt worden war. Unter diesen Umständen konnte die an sie gerichtete Verwarnung sie nicht unvorbereitet treffen. Die Klägerin hat übrigens auch selbst vorgetragen, sie habe bereits Anfang Juli 1962 den Eingang eines Verwarnungsschreibens der Beklagten erwartet. Der Beklagten kann also nicht der Vorwurf gemacht werden, sie habe die Klägerin durch die Verwarnung überrascht und durch die mit ihr verbundene Fristsetzung in unangemessener Weise bedrängt.

b) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Beklagte, bevor sie die Klägerin verwarnte, zweimal unter Beteiligung fach- und rechtskundiger Berater eingehende Untersuchungen über die Schutzfähigkeit der beiden Gebrauchsmuster vorgenommen. Die erste, bereits vor Erwerb der Lizenzen durchgeführte Prüfung hatte ergeben, daß die Schutzfähigkeit beider Gebrauchsmuster zu bejahen sei; erst daraufhin hatte die Beklagte sich zum Abschluß der Lizenzverträge entschlossen. Die zweite Prüfung war erfolgt, als die Klägerin die Verwarnung der Konkurrenz ins Auge faßte, nachdem sie hatte erkennen müssen, daß ihre Schutzrechte nicht respektiert wurden. Nach dem insoweit unbestrittenen Vortrag der Beklagten wurde diese Prüfung unter Mitwirkung ihrer besonders erfahrenen Patent- und Rechtsanwälte durchgeführt,

die sich zu diesem Zweck mehrere Tage lang im Betrieb der Beklagten von maßgeblichen Mitarbeitern über alle Einzelheiten des Herstellungsverfahrens und der verschiedenen Bindungen unterrichten ließen. Die erneute Prüfung ergab Übereinstimmung darüber, daß jedenfalls das Gebrauchsmuster ■■■ sich als rechtsbeständig erweisen werde.

c) Angesichts dieser aus doppeltem Anlaß durchgeführten eingehenden Prüfungen ist der Revision zuzugeben, daß die Beklagte alles ihr billigerweise Zumutbare getan hat, um zu einer objektiv richtigen Beurteilung der Schutzrechtslage zu gelangen. Bei dieser Wertung hat der Senat insbesondere auch die Tatsache berücksichtigt, daß die Beklagte sich nicht auf ihr eigenes Urteil verlassen, sondern den Rat erfahrener Rechts- und Patentanwälte eingeholt hat. Soweit die Rechtsprechung gelegentlich die Meinung vertreten hat, auf den Rat ihres eigenen Patentanwalts dürfe sich die Schutzrechtsinhaberin nicht verlassen, sondern müsse in zweifelhaften Fällen das Gutachten eines erfahrenen neutralen Spezialisten einholen (so u. a. das dem Kindernähmaschinen-Urteil zugrunde liegende Berufungsurteil, dem die Revisionsinstanz insoweit ohne eigene Begründung gefolgt ist (aaO S. 259 r.Sp.; vgl. hierzu auch Moser v. Filseck aaO S. 262 li. Sp.)), vermag der Senat dem jedenfalls dann nicht beizutreten, wenn das Schutzrecht ein Gebiet betrifft, das - wie das hier der Fall ist - in technischer Hinsicht überschaubar ist und von einem Patentanwalt oder einem patentrechtlich erfahrenen Rechtsanwalt erfaßt und beurteilt werden kann. An der Objektivität des Anwalts bei der Beratung seines Auftraggebers zu zweifeln,

besteht kein Anlaß, denn dieser erwartet von ihm gerade eine neutrale, das heißt objektiv richtige Beurteilung der Sach- und Rechtslage, weil nur eine solche ihm eine brauchbare Grundlage für seine Entschlüsse geben kann. Auch im Hinblick darauf, daß für die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit und des Schutzzumfanges eines Schutzrechtes patentrechtliche Kenntnisse und Erfahrungen eine nicht minder bedeutsame Rolle spielen als ein rein technisches Wissen, kann nicht in jedem Falle davon ausgegangen werden, daß ein Spezialist des betreffenden technischen Fachgebietes dem Schutzrechtsinhaber wertvollere Erkenntnisse vermitteln könne als der eigene Anwalt. Erwartet werden muß allerdings, daß der Schutzrechtsinhaber den anwaltlichen Rat nicht ohne weiteres hinnimmt, sondern sich im Rahmen seiner Möglichkeiten in die Prüfung einschaltet und unter Einsatz seines eigenen fachlichen Spezialwissens an ihr mitwirkt. Das hat die Beklagte im vorliegenden Fall getan, indem sie ihre Anwälte im eigenen Betrieb mit allen technischen Einzelheiten vertraut gemacht und mit ihnen gemeinsam alle wesentlichen Fragen erörtert hat.

d) Wenn die Beklagte trotz aller dieser Maßnahmen und entgegen der Ansicht ihrer Berater die Schutzfähigkeit ihrer Gebrauchsmuster unrichtig beurteilt haben sollte, wofür das Ergebnis der Löschungsklagen sprechen mag, so würde diese Fehlbeurteilung den Vorwurf der Fahrlässigkeit nur dann rechtfertigen, wenn die Beklagte begründeten Anlaß gehabt hätte, das Urteil ihrer Anwälte anzuzweifeln. Gegen eine solche Annahme spricht aber, daß auch die von der Klägerin zur Prüfung der Schutzrechtslage zu Rate gezogenen, ebenfalls besonders erfah-

renen Patentanwälte die Löschung der Gebrauchsmuster für unwahrscheinlich angesehen und der Klägerin aus diesem Grunde zur Einstellung der Produktion des unter diese Schutzrechte fallenden Strumpfes geraten haben, und daß sogar die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patentamts im späteren Lösungsverfahren zunächst zu dem in einem Zwischenbescheid niedergelegten Ergebnis gelangt war, die Gebrauchsmuster seien durch keine Entgegenhaltung, auch nicht durch die ihnen am nächsten kommende US-Patentschrift ■■■■■, vorweggenommen. Die übereinstimmende, auf unabhängig voneinander durchgeführten Prüfungen verschiedener Stellen beruhende positive Beurteilung der Gebrauchsmuster spricht in besonderer Weise dafür, daß dieses Ergebnis aus damaliger Sicht zumindest mit guten Gründen vertretbar war und nicht auf einer Außerachtlassung der gebotenen Sorgfalt beruhte. Unter diesen Umständen vermag der Senat die Ansicht des Berufungsgerichts, die Beklagte habe die mangelnde Schutzfähigkeit der Gebrauchsmuster ohne weiteres erkennen können und daher die Möglichkeit ihrer Löschung ernstlich in Rechnung stellen müssen, nicht zu teilen.

4. Zu einer hiervon abweichenden Beurteilung geben auch die nachfolgenden Erwägungen keinen Anlaß.

a) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Beklagte, bevor sie die Klägerin verwarnte, zusammen mit ihren Rechts- und Patentanwälten erwogen, ob sie sich im Hinblick auf die von der Konkurrenz auf den Markt gebrachten maschenfesten Strümpfe aus den Lizenzverträgen lösen, oder ob sie die Konkurrenz warnen sollte. Da sie befürchtet habe, daß bei einer Auflösung

der Lizenzverträge möglicherweise die Konkurrenz die ausschließliche Lizenz übernehmen und ihr dann selbst die Herstellung des maschenfesten Strumpfes verbieten könnte, habe sie sich zur Verwarnung der Konkurrenz entschlossen.

Aus diesen Feststellungen kann nicht der Schluß gezogen werden, die Beklagte habe die Schutzfähigkeit der Gebrauchsmuster selbst bezweifelt, so daß nicht die Überzeugung von deren Rechtsbeständigkeit, sondern rein wirtschaftliche Erwägungen für den Entschluß, Verwarnungen auszusprechen, ausschlaggebend gewesen seien. Denn die Befürchtung, andernfalls könnte eine Konkurrenzfirma an ihrer Stelle die Lizenzen erwerben und ihr die weitere Herstellung ihres Strumpfes verbieten, setzt gerade voraus, daß die von der Beklagten durchgeführten Prüfungen sie von der Rechtswirksamkeit der Gebrauchsmuster überzeugt hatten, weil sie andernfalls deren Geltendmachung durch eine etwaige andere Lizenznehmerin nicht hätte zu fürchten und sich einem auf sie gestützten Unterlassungsbegehren nicht hätte zu fügen brauchen. Dieser Schluß wird durch ihr tatsächliches Verhalten bestätigt, nämlich dadurch, daß sie sich nach Abschluß ihrer Untersuchungen zur Geltendmachung ihrer Rechte entschloß, obgleich sie auf Grund deren offener Mißachtung durch die Konkurrenz mit Löschungsklagen rechnen mußte.

b) Angesichts des Verhaltens der Konkurrenz kann gegen die Beklagte ein Schuldvorwurf auch nicht daraus hergeleitet werden, daß sie das Ergebnis der von einer Mitbewerberin Ende Juni 1962 erhobenen Löschungsklage

nicht abgewartet hat, bevor sie zur Verwarnung der Klägerin schritt. Denn einmal war für sie nicht vorhersehbar, wann mit einer endgültigen Entscheidung über die Löschungsklagen würde gerechnet werden können, zum anderen war das Geschäft mit dem neuen maschenfesten Strumpt durch ungewöhnlich hohe Anfangserfolge gekennzeichnet, denen bereits nach wenigen Monaten ein erheblicher Rückgang und Preisverfall folgte. Bei dieser Sachlage war es der Beklagten nicht zuzumuten, die Geltendmachung ihrer Rechte auf unbestimmte Zeit zurückzustellen.

c) Auch Form und Inhalt des an die Klägerin gerichteten Verwarnungsschreibens der Beklagten rechtfertigen einen Schuldvorwurf nicht. Das Schreiben enthält die Behauptung einer Schutzrechtsverletzung, eine darauf gestützte Unterlassungsaufforderung und - für den Fall daß dieser nicht Folge geleistet werde - die Ankündigung einer Schadensersatzklage, wobei der Schaden als "ungewöhnlich hoch" bezeichnet wird. Sachliche Unrichtigkeiten oder Formulierungen, die geeignet sein konnten, die Klägerin einem Druck auszusetzen, der sich nicht ohnehin aus der Verletzungssituation ergeben hätte, sind dem Schreiben nicht zu entnehmen. Bei der wirtschaftlichen Größe und Bedeutung der Klägerin und im Hinblick darauf, daß ihr alle Möglichkeiten offenstanden, die in Aussicht gestellten Schadensforderungen nach Grund und Höhe selbst zu beurteilen, kann auch der Hinweis auf einen ungewöhnlich hohen Schaden nicht als ein unzulässiger Einschüchterungsversuch gewertet werden.

d) Daß die Beklagte nicht nur die Klägerin selbst, sondern auch einen Teil ihrer Abnehmer verwarnet hat, muß für die Verschuldensfrage unberücksichtigt bleiben, weil die Verwarnung der Abnehmer für den Entschluß der Klägerin, die Produktion ihres A■■■■-Konstant-Strumpfes einzustellen und für den daraus hergeleiteten Schaden nicht ursächlich geworden ist. Vielmehr hat die Klägerin - wie bereits das Landgericht festgestellt und wie sie selbst nicht bestritten hat - diesen Entschluß auf Grund der unmittelbar an sie gerichteten Verwarnung und zu einem Zeitpunkt gefaßt, an dem sie von der Verwarnung der Abnehmer noch nichts wußte. Dafür, daß sie ohne die Verwarnung ihrer Abnehmer die Produktion eher wieder aufgenommen hätte als tatsächlich geschehen, liegen keine Anhaltspunkte vor.

e) Die Frage, ob ein Verschulden der Beklagten schon dann entfällt, wenn sie auch nur eines der beiden Gebrauchsmuster, auf die sie die Verwarnung gestützt hat, für rechtsbeständig halten durfte, hat das Berufungsgericht zutreffend mit der Begründung bejaht, daß ein auf zwei Schutzrechte gestützter einheitlicher Unterlassungsanspruch schon dann gerechtfertigt ist, wenn eines der beiden Schutzrechte den Anspruch trägt, und daß der Verwarnende demgemäß nicht schuldhaft handelt, solange er auf den Rechtsbestand eines der beiden Schutzrechte vertrauen darf. Da die Beklagte - wie dargetan - auf Grund sorgfältiger Prüfung und daher ohne Verschulden zu der Überzeugung gelangt war, daß jedenfalls das Gebrauchsmuster ■■■■ sich als rechtsbeständig erweisen werde, kommt es nicht darauf an, ob die Beklagte möglicherweise hätte erkennen können, daß das gleichzeitig geltend gemachte Gebrauchsmuster ■■■■ keinen Bestand haben werde.

III. Da nach allem ein Verschulden der Beklagten nicht festgestellt werden kann, war die Klage abzuweisen. Die Frage, ob der von der Klägerin geltend gemachte Schaden teilweise von ihr selbst schuldhaft verursacht worden ist, kann danach dahinstehen.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

Trüstedt

Bruchhausen

Ochmann

Bendler

Richter am Bundesgerichtshof Häußer ist krank und daher an der Unterschrift gehindert.

Trüstedt