

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

PatAnwO § 45 1. Altern.

- a) Führt eine fehlerhafte Anwaltsberatung (hier durch einen Patentanwalt) zur Erhebung einer (abgewiesenen) Klage, beginnt die Verjährungsfrist des Prozeßkostenschadens bereits mit der Klageerhebung, weil bereits dadurch ein erster Teil des Kostenschadens entstanden ist.
- b) Die für den Sonderfall von Regreßansprüchen bei Beratungsfehlern in steuerlichen Angelegenheiten entwickelten Grundsätze sind auf die Anwaltshaftung in sonstigen Fällen nicht übertragbar.

BGH, Urt. v. 7. Februar 1995 - X ZR 32/93 - OLG Hamm
LG Hamm

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 32/93

Verkündet am:
7. Februar 1995
Welte
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. Dezember 1994 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß und Dr. Greiner

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 28. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 14. Januar 1992 (richtig: 14. Januar 1993) wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand:

Die Klägerin klagt gegen den beklagten Patentanwalt aus abgetretenem Recht des E. W. Schadensersatzansprüche wegen Beratungsfehlern eines dem Beklagten erteilten Patentanwaltsauftrags betreffend das europäische Patent 00 38 376 ein. Die Klägerin macht in erster Linie die dem Zedenten entstandenen Prozeßkosten geltend, die sie mit 39.127,29 DM beziffert, hilfsweise entgangenen Gewinn.

Am 19. September 1980 reichte die Firma H. K. GmbH & Co. KG, vertreten durch den Beklagten, eine Patentanmeldung für eine Erfindung des E. W. und des O. L. unter der Bezeichnung "batteriebetriebenes Elektro-Handgerät" beim Europäischen Patentamt ein.

Nachdem der Prüfer des Europäischen Patentamts beanstandet hatte, bei der Anmeldung handele es sich offenbar um ein Gerät, dessen Stromverbraucherteil (1) und Stromversorgungsteil (2) mit eingebautem Akkumulator und Ladeeinrichtung und einem zweipoligen Flachstecker über ein besonderes Zwischenglied verbunden würden, was in Patentanspruch 1 jedoch nicht klar zum Ausdruck komme, so daß Merkmale aus den abhängigen Ansprüchen in den Patentanspruch 1 aufzunehmen seien, reichte der Beklagte am 13. März 1984 sechs neue Patentansprüche ein.

In seiner Eingabe vom 13. März 1984 teilte der Beklagte dem Europäischen Patentamt zu diesen Ansprüchen folgendes mit:

"Die neuen Ansprüche 5 und 6 betreffend, bestand die Ansicht des Herrn Prüfers zu Recht, daß die bisherige Formulierung dahingehend aufgefaßt werden konnte, daß die betreffenden Merkmale im Widerspruch zu dem übergeordneten Erfindungsgedanken nach Anspruch 1 stehen. Um jedoch den diese zweiteilige Ausführungsform weiterbildenden Erfindungsgedanken nicht aufzugeben, die jeweilige Zusammensteck- und die Einsteckmöglichkeit in beanspruchtem Sinne variieren zu können, wird für die bisherigen Ansprüche 6 und 7 eine präzisierte Neuformulierung vorgeschlagen. Nach dieser tritt anstelle der 'festen' Verbindung zwischen den Teilen 2 und 3 deren 'steckbar-verrastende' und somit lösbare Verbindung zu einem ... Geräteteil, welches in seinen gegenüberliegenden Stirnseiten jeweils den Autostecker und den Netzstecker trägt und entweder mit dem einen oder mit dem anderen in den dazu entsprechend ausgebildeten Funktionsteil (1) eingesteckt wird, wobei der rückseitig freiliegende Stecker-typ durch eine Verschlußkappe abgedeckt werden kann."

Nach Auffassung des Anmelders sei dadurch "auf die zunächst als naheliegend oder vorteilhaft hervorgehobene Festverbindung bzw. Einteiligkeit zwischen den Teilen 2 und 3 verzichtet, was formal wie sachlich einer Beschränkung gleichkommen dürfte ...".

Daraufhin wurde das europäische Patent 00 38 376 mit den vom Beklagten am 13. März 1984 eingereichten sechs Patentansprüchen erteilt.

Im Februar 1985 erwarb der Zedent und Miterfinder E. W. dieses Patent von der Firma H. K. GmbH & Co. KG. Im Jahr 1986 erfuhr W., daß eine Firma M. GmbH & Co. KG in B. unter der Bezeichnung "Globetrotter TL 30" eine aufladbare Taschenlampe mit einem Funktionsteil und einem Stromversorgungsteil vertrieb, welches - jeweils fest verbunden - an der Seite zum Funktionsteil hin eine Aufladungsmöglichkeit aus der Autobatterie und zur entgegengesetzten Richtung eine Aufladungsmöglichkeit an dem Wechselstromnetz sowie eine Abschlußkappe besitzt. W. beauftragte den Beklagten mit der Überprüfung, ob eine Patentverletzung vorliege. Der Beklagte bejahte dies und mahnte die Firma M. GmbH & Co. KG ab. Diese erklärte, eine Patentverletzung liege nicht vor, weil die von ihr hergestellte und vertriebene aufladbare Taschenlampe kein Zwischenglied zwischen dem Funktionsteil und dem Stromversorgungsteil aufweise. Der Beklagte holte daraufhin eine gutachterliche Stellungnahme einer in Patentverletzungsstreitigkeiten erfahrenen Düsseldorfer Anwaltskanzlei ein, der er jedoch über seinen gegenüber dem Europäischen Patentamt im Erteilungsverfahren am 13. März 1984 abgegebene Erklärung nichts mitteilte. Diese Anwaltskanzlei äußerte zwar wegen des fehlenden Zwischenglieds Bedenken, bejahte aber letztendlich eine Verletzung der Unteransprüche 5 und 6 im Hinblick auf die Beschreibung, in der von einer kompakten Verbindung die Rede ist. Auf Anraten des Beklagten erhob der Zedent W. daraufhin vor der Patentstreitkammer des Landgerichts Düsseldorf eine Patentverletzungsklage gegen die Firma M. GmbH & Co. KG.

Im Patentverletzungsstreit zog das Landgericht Düsseldorf auf Antrag der Verletzungsbeklagten die Erteilungsakten des Europäischen Patentamts bei. Hierdurch erfuhren die Prozeßbevollmächtigten des Zedenten W. erstmals von der durch den Beklagten am 13. März 1984 im Erteilungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt abgegebenen Erklärung und äußerten hinsichtlich einer Patentverletzung Bedenken. Im Kammertermin vom 9. Februar 1988 gab das Landgericht Düsseldorf zu erkennen, die Verletzungsklage werde keinen Erfolg haben, am 8. März 1988 wurde ein klageabweisendes Urteil verkündet.

In der Urteilsbegründung ist ausgeführt, Patentanspruch 1 beschreibe nur Ausführungsformen, die aus drei zusammensteckbaren Bauteilen beständen, nämlich dem Funktionsteil, dem Stromversorgungsteil und einem Zwischenglied, das das Funktionsteil mit dem Stromversorgungsteil steckbar verbinde, an seiner Vorderseite mit einem die Stromversorgungskontakte des Funktionsteils kontaktierenden Autostecker verbunden sei und an seiner Rückseite eine Einstecköffnung für den Netzstecker des Stromversorgungsteils aufweise. Auch die Unteransprüche 5 und 6 beschrieben nur Elektro-Handgeräte aus drei Bauteilen. Zwar sollten Stromversorgungsteil und Zwischenglied hier zu einem in den Funktionsteil einsteckbaren Geräteteil verbunden sein, der Akkumulator und Ladeeinrichtung enthalte, wobei auf der einen Seite dieser verbundenen Geräteeinheit der Autostecker und auf der anderen der Netzstecker angeordnet sei. Die Verbindung von Zwischenglied und Stromversorgungsteil sei aber ausdrücklich als steckbarverrastend bezeichnet. Die Unteransprüche 5 und 6 gingen damit ebenfalls davon aus, daß beide Teile voneinander getrennt werden könnten; eine feste und nicht nur steckbar-

verrastende Verbindung beider Teile widerspreche dem Wortlaut der Unteransprüche 5 und 6. Eine Erstreckung des Schutzbereichs auf eine feste Verbindung beider Teile scheide im Hinblick auf die im Erteilungsverfahren eingetretene Beschränkung aus. Es liege eine Beschränkung des Schutzzumfangs und nicht nur eine genaue Abgrenzung des Gegenstandes der Erfindung vom Stand der Technik vor, weil die Anmelderin im Erteilungsverfahren klar und eindeutig zum Ausdruck gebracht habe, sie wolle auf einen ursprünglich weitergehenden Schutz ihrer Erfindung verzichten. Ursprünglich habe die Anmelderin in weitergehendem Umfang Schutz für die angemeldete Erfindung beansprucht, nämlich auch für Elektro-Handgeräte, die aus zwei Bauteilen beständen, dem Funktionsteil einerseits und einem zweiten, auf den Funktionsteil aufsteckbaren Geräteteil andererseits, der aus dem Stromversorgungsteil und dem damit fest verbundenen Zwischenglied gebildet werde. Auf diese zweiteilige Ausführungsform habe die Anmelderin jedoch nach der Beanstandung des Prüfers vom 13. Februar 1984 verzichtet und nur noch Schutz für Geräte beansprucht, deren Zwischenglied und Stromversorgungsteil steckbar-verrastend und damit lösbar miteinander verbunden seien, mithin nur noch für Geräte mit insgesamt drei Bauteilen.

Im Hinblick auf diese Urteilsbegründung rieten die Düsseldorf-Prozeßbevollmächtigten des Zedenten W. im Schreiben vom 17. März 1988 von einem Berufungsverfahren ab, das Urteil des Landgerichts wurde rechtskräftig.

Mit Schreiben vom 6. Dezember 1988 forderte der Zedent W. den Beklagten durch Rechtsanwalt W. in M. auf, seine Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, insbesondere

die für den Rechtsstreit vor dem Landgericht Düsseldorf nutzlos aufgewendeten Prozeßkosten zurückzuzahlen. Dies lehnte der Beklagte mit Schreiben vom 18. März 1989 ab.

Die Klägerin wirft dem Beklagten vor, er habe die Pflicht gehabt, den Zedenten W. und dessen Düsseldorfer Prozeßbevollmächtigte auf die von ihm im Erteilungsverfahren am 13. März 1984 gegenüber dem Europäischen Patentamt vorgenommene Patentbeschränkung hinzuweisen. Statt dessen habe er den Zedenten W. dahingehend beraten, es liege eindeutig eine Patentverletzung der Firma M. GmbH & Co. KG vor, ihn dadurch zur Erhebung einer von vornherein verlorenen Patentverletzungsklage veranlaßt und ihm dadurch einen Prozeßkostenschaden verursacht. Im übrigen seien dem Zedenten W. Patentanmeldekosten in Höhe von ca. 60.000,-- DM entstanden, die nutzlos aufgewendet worden seien. Denn das Patent sei durch die Beschränkung praktisch wertlos geworden, weil seine Vermarktung nicht möglich sei. Diese Kosten würden hilfsweise geltend gemacht. Schließlich hat die Klägerin Gerichtskosten von 3.443,-- DM als weitere Schadensposition hilfsweise geltend gemacht.

Die Klägerin hat beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, an sie 39.127,29 DM nebst 9 % Zinsen seit dem 18. Februar 1980 zu zahlen.

Der Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte hat Pflichtverletzungen bestritten und sich im übrigen auf Verjährung berufen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, die Berufung der Klägerin war erfolglos.

Mit der (zugelassenen) Revision verfolgt die Klägerin ihren Klageantrag weiter.

Der Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Die Revision der Klägerin hat keinen Erfolg.

Alle denkbaren Schadensersatzforderungen sind verjährt. Die Einrede der Verjährung ist erhoben.

1. Das Berufungsgericht ist der Ansicht, der Beklagte habe die ihm als Patentanwalt gemäß §§ 2, 39 Patentanwaltsordnung (PatAnwO) obliegende Pflicht zur umfassenden Beratung und Wahrnehmung der Interessen seines Mandanten verletzt. Er habe die Pflicht gehabt, den Zedenten W. vor der Erhebung der Patentverletzungsklage im Hinblick auf die beträchtlichen Kosten umfassend zu informieren, ihm insbesondere das bestehende Prozeßrisiko vor Augen zu führen. Dazu habe gehört, ihn auf seine Eingabe im Patenterteilungsverfahren vom 13. März 1984 hinzuweisen, zumal er darin das Wort "Verzicht" gebraucht und darauf hingewiesen habe, daß die neu eingereichten Ansprüche formal wie sachlich einer Beschränkung gleichkämen.

Etwaige Schadensersatzansprüche seien jedoch verjährt.

Primäransprüche des Zedenten W. gegen den Beklagten seien bereits am 10. Juni 1990 verjährt, da der Schaden bereits mit der Einreichung der Patentverletzungsklage beim Landgericht Düsseldorf am 10. Juni 1987 entstanden und die vorliegende Klage erst am 4. Dezember 1990 erhoben worden sei.

Ein Schaden sei nach § 45 1. Altern. PatAnwO bereits dann eingetreten, wenn die Vermögenslage des Auftraggebers infolge der Handlung schlechter geworden sei. Es sei nicht erforderlich, daß der Schaden auch der Höhe nach feststehe oder feststellbar sei oder sich bereits konkret ausgewirkt habe; es reiche aus, wenn der Mandant insoweit zur Erhebung einer Feststellungsklage imstande sei. Bereits bei Einleitung des Patentverletzungsprozesses seien die bis zum Abschluß der ersten Instanz entstehenden Kosten voraussehbar gewesen, für die der Zedent W. als Zweitschuldner haftbar gewesen sei. Zwar sei der dem Zedenten W. entstandene Schaden mit der Klageerhebung nicht sogleich im vollen Umfang eingetreten, der Schaden sei jedoch auf die fehlerhafte und unvollständige Beratung des Beklagten zurückzuführen und deshalb verjährungsrechtlich als ein einheitliches Ganzes aufzufassen, weil die einzelnen Schadenspositionen bereits mit der Klageerhebung voraussehbar und "herausgefordert" gewesen seien. In einem derartigen Falle beginne der Lauf der Verjährung einheitlich mit dem Eintritt des ersten Schadens. Entgegen der Ansicht der Klägerin sei zum Zeitpunkt der Klageerhebung der Eintritt eines Schadens durch das pflichtwidrige Verhalten des Beklagten nicht noch offen gewesen, so

daß es an der Entstehung eines Schadensersatzanspruchs als Voraussetzung des Verjährungsbeginns bei Klageerhebung noch gefehlt habe. Es gehe im vorliegenden Fall nicht um ein fehlerhaftes Prozeßverhalten des Beklagten, das - gegebenenfalls auch noch im Berufungsrechtszug - hätte korrigiert werden können, sondern um dessen vorprozessuales Fehlverhalten, das überhaupt erst zur Einleitung des Verletzungsprozesses geführt habe. Die entstehenden Kostenfolgen seien damit bereits zum Zeitpunkt der Einreichung der Verletzungsklage voraussehbar gewesen, so daß die Verjährungsfrist gemäß § 45 1. Altern. PatAnwO bereits zu diesem Zeitpunkt in Lauf gesetzt worden sei. Die dreijährige Verjährungsfrist sei deshalb am 10. Juni 1990 abgelaufen gewesen. Die Klage im vorliegenden Verfahren sei erst am 4. Dezember 1990 eingereicht worden. Die Einrede der Verjährung sei erhoben.

2. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg.

Nach § 45 1. Altern. PatAnwO verjährt der vertragliche Schadensersatzanspruch des Mandanten gegen den Patentanwalt in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist. Gemäß § 198 Satz 1 BGB ist ein Schadensersatzanspruch entstanden, wenn der Patentanwalt die schadensstiftende Handlung begangen und einen Schaden herbeigeführt hat. Ein Schaden ist eingetreten, wenn die Vermögenslage des Mandanten infolge der Handlung im Vergleich mit dem früheren Vermögensstand objektiv schlechter geworden ist (BGHZ 100, 228, 231; BGH WM 1990, 695, 699 r. Sp.; BGH WM 1990, 815, 816). Hierzu genügt es, daß die Verschlechterung sich wenigstens dem Grunde nach verwirklicht hat, mag ihre Höhe auch

noch nicht beziffert werden können (EBE/BGH 1994, 302, 303). Es muß auch nicht feststehen, ob ein Schaden bestehenbleibt und damit endgültig wird (BGHZ 114, 150, 153; BGH NJW 1992, 2828, 2829 l. Sp.). Für den Beginn der Verjährung ist ferner gleichgültig, ob der Schaden sogleich in vollem Umfang eingetreten ist. Der aus einem bestimmten Ereignis erwachsene Schaden ist vielmehr als einheitliches Ganzes aufzufassen, und für den Ersatz dieses Schadens gilt eine einheitliche Verjährungsfrist, soweit schon beim Auftreten des ersten Schadens bei verständiger Würdigung mit weiteren Schäden gerechnet werden kann (BGHZ 50, 21, 24; BGH NJW 1979, 264 r. Sp.; BGHZ 100, 228, 232 ff.; BGHZ 114, 150, 153; BGH NJW 1992, 2828, 2829 r. Sp.; BGH WM 1993, 251, 255 r. Sp.), insbesondere wenn aufgrund einer Vertragsverletzung einzelne Schäden in zeitlichen Abständen nach und nach entstehen (BGH NJW-RR 1990, 459 r. Sp.). Die Entscheidung, wann der Anspruch entstanden ist, erfordert mithin eine wirtschaftliche Beurteilung der Veränderung der Vermögenslage des Mandanten durch das schädigende Ereignis. Die Bezifferbarkeit des Schadens ist nicht erforderlich (BGH WM 1994, 2162, 2164 l. Sp.); die Verjährung beginnt bereits in dem Zeitpunkt, in dem der Geschädigte Feststellungsklage hätte erheben können (BGHZ 94, 380, 385; BGH NJW-RR 1990, 459 r. Sp.). Am Eintritt des Schadens und damit an der Entstehung des Schadensersatzanspruchs fehlt es allerdings dann, wenn noch offen ist, ob ein pflichtwidriges, mit einem Schadensrisiko behaftetes Verhalten überhaupt zu einem Schaden führen wird. Dann handelt es sich nämlich nicht um einen gegenwärtigen, bereits eingetretenen Schaden, sondern um einen möglichen künftigen Schaden, der, weil er noch nicht eingetreten ist, für den Beginn der Verjährung nicht erheblich ist (BGHZ 100,

228, 232; BGH NJW 1993, 2747, 2750 r. Sp.). Ein solcher Fall kann z.B. vorliegen, wenn ungewiß ist, ob ein pflichtwidriges Prozeßverhalten eines Anwalts zu einem Schaden führen wird, etwa weil offen ist, ob ein schuldhaft verspätetes Prozeßvorbringen noch zugelassen oder zurückgewiesen werden wird (vgl. BGH NJW 1992, 2828 ff.). In einem solchen Fall ist der Schaden erst eingetreten, wenn feststeht, daß das prozeßentscheidende verspätete Vorbringen unberücksichtigt bleibt.

So liegt die Sache im Streitfall nicht, denn hier geht es nicht um ein pflichtwidriges Prozeßverhalten, sondern um eine vorprozessuale Pflichtverletzung des Beklagten, die den geltend gemachten Kostenschaden bewirkt haben könnte.

a) Auf eine etwaige Pflichtverletzung des Beklagten im Rahmen des Patenterteilungsverfahrens stützt die Klägerin den Klageanspruch nicht. Ein darauf zurückzuführender Schadensersatzanspruch wäre gemäß § 45 PatAnwO verjährt, wovon auch die Klägerin ausgeht. Im übrigen ist nicht festgestellt, daß insoweit etwaige Schadensersatzansprüche an die Klägerin abgetreten worden sind. Die Revision erhebt insoweit keine Rügen.

b) Die Klägerin und das Berufungsgericht sehen die Pflichtverletzung des Beklagten darin, daß dieser weder den Zedenten W. noch dessen Düsseldorfer Prozeßbevollmächtigte vor der Erhebung der Patentverletzungsklage gegen die Firma M. GmbH & Co. KG hinreichend unterrichtet, insbesondere über seine im Patenterteilungsverfahren des europäischen Patents 00 38 376 am 13. März 1984 gegenüber dem Europäischen

Patentamt abgegebene Erklärung nicht berichtet hat. Bei der revisionsrechtlichen Beurteilung ist vom Vortrag der Klägerin auszugehen, daß der Zedent W. weder seine Düsseldorfer Prozeßbevollmächtigten mit der Erarbeitung einer gutachterlichen Stellungnahme beauftragt, noch Patentverletzungsklage gegen die Firma M. GmbH & Co. KG erhoben hätte, wenn der Beklagte ihn über den Inhalt seiner Eingabe vom 13. März 1984 unterrichtet hätte. Die unzureichende Information könnte danach den geltend gemachten Kostenschaden verursacht haben.

Auf die zwischen den Parteien streitige Frage, ob das Landgericht Düsseldorf die Erteilungsakten des europäischen Patents 00 38 376 beiziehen und die vom Beklagten im Erteilungsverfahren am 13. März 1984 abgegebene Erklärung als Beschränkung des Patents bei der Bemessung des Schutzzumfangs im Patentverletzungsprozeß würdigen durfte, wenn diese Erklärung - wie der Beklagte geltend macht - weder in den Patentansprüchen noch in der Beschreibung Ausdruck gefunden hat, kommt es nicht an (vgl. zum Meinungsstand: BGH GRUR 1993, 886, 888 r. Sp. - Weichvorrichtung; Benkard, PatG u. GebrMG, 9. Aufl., § 14 PatG Rdn. 80; Schulte, PatG, 5. Aufl., § 14 Rdn. 13; Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., S. 523; Ballhaus, GRUR 1986, 337, 342; Preu, GRUR 1985, 728, 731). Dürfte das Landgericht die im Patenterteilungsverfahren erklärte Patentbeschränkung nicht berücksichtigen, wäre die Unterlassung nicht schadensursächlich, wovon auch die Revision ausgeht. Wenn man unterstellt, daß im Patenterteilungsverfahren vom Anmelder vorgenommene Beschränkungen und erklärte Verzichte den Schutzbereich eines Patents nach neuem Recht in gleicher Weise wie nach al-

tem Recht begrenzen, wäre ein dem Zedenten W. aus einer pflichtwidrigen Unterlassung des Beklagten etwa erwachsener, an die Klägerin abgetretener Schadensersatzanspruch verjährt.

Im Streitfall kommt es auch nicht darauf an, ob der geltend gemachte Schaden bereits vor Einreichung der Klageschrift durch die Mandatierung des Düsseldorfer Rechtsanwalts Dr. K. mit der Erhebung der Patentverletzungsklage vor der Patentstreitkammer des Landgerichts Düsseldorf entstanden ist, weil bereits dies die entscheidende Vermögensdisposition gewesen sei, die - so die Ansicht des Beklagten - den eventuellen Kostenschaden unmittelbar herbeigeführt habe. Der Kostenschaden und damit der Beginn der Verjährung ist jedenfalls mit der Erhebung der Patentverletzungsklage vor dem Landgericht Düsseldorf am 10. Juni 1987 eingetreten, weil mit der Einreichung der Klage ein erster Teil des Schadens in Form von Prozeßkosten entstanden war, für die der Zedent W. als Zweitschuldner haftete und schon bei Klageerhebung der Prozeßverlust und damit weitere Kosten infolge der vom Beklagten im Erteilungsverfahren erklärten Beschränkung "vorprogrammiert" waren, wie das Berufungsgerecht mit Recht ausgeführt hat.

Zu Unrecht beruft sich die Revision auf das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 9. Juli 1992 (IX ZR 50/91 - NJW 1992, 2828 ff.), das einen tatsächlich und rechtlich anders gelagerten Fall betrifft. In jenem Fall ging es um ein fehlerhaftes Prozeßverhalten eines Rechtsanwalts, der es schuldhaft unterlassen hatte, entscheidungserheblichen Sachvortrag rechtzeitig in den Prozeß einzuführen. Es trifft

zwar zu, daß eine derartige prozessuale Unterlassung zu einer Gefährdung des Vermögens des Mandanten führt, es ist aber in einem solchen Fall offen, ob die durch die Pflichtverletzung herbeigeführte Gefahrenlage in einen Schaden umschlagen wird, solange nicht feststeht, daß der verspätete (entscheidungserhebliche) Sachvortrag definitiv unberücksichtigt bleibt. Die Zulassung oder Nichtzulassung neuen Vorbringens hängt von einer Vielzahl von rechtlichen und tatsächlichen Umständen ab, die nicht mit Sicherheit und teilweise überhaupt nicht vorhersehbar sind. So darf auch ein grob fahrlässig verspäteter Sachvortrag nicht zurückgewiesen werden, wenn dadurch keine Verzögerung in der Erledigung des Rechtsstreits eintritt, weil der Rechtsstreit weder bei Zulassung noch bei Nichtzulassung verspäteten Vorbringens im ganzen entscheidungsreif ist (vgl. BGH NJW-RR 1991, 1214), etwa weil die Prozeßsituation ergibt, daß über eine Behauptung des Gegners Beweis erhoben werden muß. Im Falle des fehlerhaften Prozeßverhaltens eines Rechtsanwalts ist der Schaden deshalb frühestens mit der Rechtskraft der erstinstanzlichen Entscheidung und bei Einlegung von Rechtsmitteln erst dann entstanden, wenn die erstinstanzliche Entscheidung nicht mehr zugunsten des Mandanten geändert werden kann (vgl. BGH NJW 1992, 2828, 2829 r. Sp.). Im Streitfall geht es demgegenüber um ein außerprozessuales Fehlverhalten des Beklagten. Unterläßt es der mit der Klageerhebung beauftragte Rechtsanwalt, seinen Mandanten darauf hinzuweisen, daß dem Klageanspruch die Einrede der Verjährung entgegensteht, so ist der Kostenschaden bereits mit Klageerhebung entstanden, weil nach der Lebenserfahrung damit gerechnet werden muß, daß der Schuldner zur Abwehr des erhobenen Anspruchs von der Verjährungseinrede Gebrauch machen wird. Das

ist selbst dann nicht anders zu beurteilen, wenn der Schuldner sich zunächst nicht auf Verjährung berufen und der Kläger deshalb in erster Instanz obsiegt hat. In einem solchen Fall hat das obsiegende Urteil den bereits mit Klageerhebung entstandenen Kostenschaden lediglich vorübergehend entfallen lassen, was den Lauf der Verjährungsfrist nicht beeinflusst, weil es nicht darauf ankommt, ob der Nachteil, nämlich die Haftung für die Prozeßkosten, auf Dauer bestehenbleibt oder endgültig wird (vgl. BGH WM 1994, 2162, 2164 r. Sp. m.w.N.). Es ist kein Grund ersichtlich, warum diese Grundsätze nicht anzuwenden sein sollen, wenn ein Anwalt einen Kostenschaden dadurch herbeiführt, daß er es pflichtwidrig unterläßt, seinen Mandanten vor Klageerhebung davon zu unterrichten, daß er das klageweise geltend gemachte Recht im Patenterteilungsverfahren bezüglich seines Schutzzumfangs wirksam beschränkt hat, wie hier unterstellt ist, und die angegriffene Ausführungsform aus diesem Grunde nicht mehr unter den Schutzbereich des Patents fällt.

Zu Unrecht beruft sich die Revision ferner auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum Verjährungsbeginn von Regreßansprüchen bei Beratungsfehlern in steuerlichen Angelegenheiten. Die Verjährung solcher Regreßansprüche beginnt nach ständiger und gefestigter Rechtsprechung regelmäßig frühestens mit der Bekanntgabe des belastenden Steuerbescheids (vgl. zuletzt BGH NJW-RR 1994, 1210 ff. m.w.N.). Diese Rechtsprechung hat ihren Grund in Besonderheiten des Besteuerungsverfahrens. In diesen Fällen entsteht der Schaden und damit der Ersatzanspruch des Auftraggebers gegen seinen Steuerberater deshalb nicht bereits in dem Zeitpunkt, in dem der Steuertatbestand gemäß § 38 AO verwirklicht wird,

weil die schutzwürdigen Belange des geschädigten Mandanten bei einer Vorverlegung des Verjährungsbeginns auf die Verwirklichung des Steuertatbestandes nicht mehr angemessen gewahrt wären. Der geschädigte Mandant kennt den Beratungsfehler in der Regel zu diesem Zeitpunkt nicht und erst recht nicht einen sich daraus möglicherweise ergebenden Schaden. Da die Gestaltungsberatung in Steuerangelegenheiten zumeist "Langzeitwirkung" hat, werden ein Beratungsfehler und die sich daraus ergebenden Steuernachteile häufig erst lange nach der Beratung erkennbar (vgl. BGH NJW 1993, 1173). Deswegen wären, liefe die Verjährungsfrist schon ab Entstehung der Steuerschuld gemäß § 38 AO, Schadensersatzansprüche gegen den Steuerberater vielfach bereits verjährt, bevor der Mandant den Beratungsfehler und dessen Folgen erkennen kann (vgl. BGH NJW-RR 1994, 1210, 1211 r. Sp.). Wenn durch einen vorprozessualen Beratungsfehler, wie im Streitfall durch die unterlassene Unterrichtung über die vom Beklagten im Erteilungsverfahren erklärte Beschränkung des Schutzzumfangs des europäischen Patents 00 38 376 die Erhebung einer Klage herbeigeführt worden ist, wird dieser Beratungsfehler demgegenüber regelmäßig offenbar werden, bevor die Verjährung eingetreten ist, so daß der geschädigte Mandant die zur Wahrung seiner Rechte erforderlichen Maßnahmen (z.B. Streitverkündung, Feststellungsklage) ergreifen kann.

Es kommt hinzu, daß der Gestaltungsspielraum der Finanzverwaltung bei der Steuerfestsetzung weit über denjenigen der Gerichte hinausgeht. Von Gestaltungsurteilen abgesehen stellt das Gericht unter der Voraussetzung ordnungsgemäßer Prozeßführung durch die Parteien im Urteil regelmäßig lediglich die materielle Rechtslage fest, ohne auf sie einzuwir-

ken. Dabei verkennt der Senat nicht, daß die Rechtsfindung bei der Auslegung von Verträgen und im Anwendungsbereich unbestimmter Rechtsbegriffe und wertausfüllungsbedürftiger Generalklauseln nicht immer sicher vorhersehbar ist. Die darin liegende Unsicherheit ist jedoch nicht vergleichbar mit einer Ermächtigung der Finanzbehörde, nach ihrem Ermessen zu entscheiden (vgl. § 5 AO), und der Ungewißheit, welcher steuerlich relevante Sachverhalt z.B. bei einer Außenprüfung ermittelt oder aufgegriffen wird und zu welcher Steuerfestsetzung er führt. Erst der Steuerbescheid ist die Grundlage für die Verwirklichung des Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis (§ 218 Abs. 1 AO). Erst der bekanntgegebene Steuerbescheid konkretisiert den öffentlich-rechtlichen Steueranspruch (§ 37 AO), der gemäß § 38 AO seinem Rechtsgrunde nach entstanden ist, sobald der Steuertatbestand verwirklicht wurde. Deswegen hat der Mandant auch frühestens ab Bekanntgabe des belastenden Steuerbescheids ein schutzwürdiges Interesse an einem Rückgriff gegen seinen Steuerberater (BGH NJW-RR 1994, 1210, 1211 r. Sp.; BGHZ 113, 188, 193 ff.), bis dahin besteht nur das Risiko, daß infolge des Fehlers des Steuerberaters ein Schaden eintritt (BGHZ 119, 69, 70 ff.).

3. Auf Sekundäransprüche des Zedenten W. gegen den Beklagten hat sich die Klägerin nach den Feststellungen des Berufungsgerichts in der Instanz weder berufen noch den hierfür maßgeblichen Sachverhalt vorgetragen. Die Revision erhebt insoweit auch keine Rüge.

II. Die Revision der Klägerin ist deshalb mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Rogge

Jestaedt

Maltzahn

Broß

Greiner