

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 72/65

URTEIL

Verkündet am

25. April 1968
Oechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. der Firma Leo G. [REDACTED] Kommanditgesellschaft in R. [REDACTED], P. [REDACTED]straße [REDACTED], gesetzlich vertreten durch den persönlich haftenden Gesellschafter Leo G. [REDACTED] jun.,
2. des Kaufmanns Albert G. [REDACTED] in S. [REDACTED] (Schweiz), T. [REDACTED]straße [REDACTED],
3. des Kaufmanns Walter R. [REDACTED] in B. [REDACTED] (Schweiz), L. [REDACTED]Gasse [REDACTED],

Kläger und Revisionskläger,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt [REDACTED] -

gegen

die Firma K. [REDACTED] S. [REDACTED], Inhaber Kaufmann Kurt S. [REDACTED], früher: Firma K. [REDACTED] S. [REDACTED] Kommanditgesellschaft, in I. [REDACTED], M. [REDACTED] Straße [REDACTED] bis [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

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

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. April 1968 unter Mitwirkung des Senatspräsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Schneider, Trüstedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 8. April 1965 aufgehoben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Kläger verlangen von der Beklagten Schadensersatz wegen unberechtigter Verwarnung. Die einzelnen Vorgänge, aus welchen die Kläger ihren Anspruch herleiten, spielten sich wie folgt ab:

Durch Vertrag vom 17. Juni 1957 erwarben die Kläger von dem Kaufmann H. P. das alleinige Verwertungsrecht an zwei deutschen Gebrauchsmustern und einer deutschen Patentanmeldung, sämtliche ein Reifenabziehgerät bzw. Radhebergerät betreffend. Unter Ziff. 3 a dieser Vereinbarung, in welcher die Kläger als Interessengemeinschaft bezeichnet sind, ist u.a. bestimmt, daß die Generalvertretung für das gesamte deutsche Bundesgebiet einschließlich

des Saarlandes der Klägerin zu 1 "als der Vertreterin der Interessengemeinschaft in Deutschland" übertragen wird.

Bereits vorher, nämlich im Herbst 1956, war der Beklagten das Reifenabziehgerät in der Gestalt bekannt geworden, wie es damals bei P. vorlag, nämlich als mechanisch betriebenes Gerät. Um diese Zeit entwickelten Mitarbeiter der Beklagten ein Reifenabziehgerät, das in seiner Mechanik weitgehend mit dem Gerät P. übereinstimmte, jedoch hydraulisch betätigt wurde. Die Beklagte wurde deswegen von P. u.a. wegen widerrechtlicher Entnahme, im wesentlichen mit einem für P. negativen Ergebnis, verklagt.

Die Interessengemeinschaft der Kläger lieferte im Dezember 1957 fünfzig Reifenabziehgeräte, welche die Firma Maschinenfabrik A. Aktiengesellschaft in Augsburg-Göggingen für sie probeweise hergestellt hatte, an eine in der Schweiz ansässige Abnehmerin aus. Daraufhin ließ die Beklagte durch ihren Rechtsanwalt am 16. Januar 1958 ein Schreiben an die Klägerin zu 1 richten, in dem es heißt:

".....

Sie vertrieben auch im Bereich des Landgerichts München II ein Reifenabziehgerätteil und haben, wie aus einer Referenzliste ersichtlich ist, insoweit nicht unerhebliche Umsätze getätigt.

Dieses Reifenabziehgerät ist einem von meiner Auftraggeberin konstruierten und hergestellten Gerät in unerlaubter Weise sklavisch nachgeahmt, wobei das Unerlaubte der sklavischen Nachahmung darin zu erblicken ist, daß Herr Heinz P. ein solches Gerät meiner Partei, während er für diese als Vertreter tätig war, unerlaubt an sich gebracht hat und es nachbauen ließ."



Der anschließende Schriftwechsel der Klägerin zu 1 mit der Beklagten betraf die Frage, ob P. oder der Beklagten das bessere Recht an dem Reifenabziehgerät zustehe. In diesem Zusammenhang schrieb die Klägerin zu 1 dem Rechtsanwalt der Beklagten am 24. Januar 1958 unter anderem:

"..... Wir unsererseits können nur erklären, daß wir Ihrer Aufforderung zur Einstellung des Vertriebes der P.-Geräte sofort im gleichen Augenblick nachkommen werden, sobald klar erwiesen ist, daß sich das Recht auf Seiten Ihrer Auftraggeberin und nicht auf Seiten des Herrn P. befindet."

Mit Schreiben vom 15. Juli 1958 übersandte der Rechtsanwalt der Beklagten unter Bezugnahme auf den zu Beginn des Jahres 1958 geführten Schriftwechsel der Klägerin zu 1 eine Fotokopie der Urkunde über die Erteilung des Patents Nr. 1 022 485 betreffend ein Reifenabziehgerät an seine Auftraggeberin. Aus der ebenfalls beigelegten Patentschrift konnte die Klägerin zu 1 entnehmen, daß die am 2. November 1956 eingereichte Patentanmeldung am 9. Januar 1958 bekanntgemacht worden war und daß die der Beklagten gewährten Patentansprüche wie folgt lauteten:

- "1. Reifenabziehgerät, bei dem ein mit einer Kralle versehener Kolben durch eine hydraulische Pumpe gegenüber einem gleichfalls mit einer Kralle versehenen Zylinder höhenbeweglich ist, dadurch gekennzeichnet, daß bei an sich bekannter Anordnung der Krallen (A, B) in gleicher senkrechter Ebene der Zylinder (O) an einem innerhalb der Felgen zu befestigenden Bolzen (S) durch ein verstellbares Spannschloß (Q) anschließbar ist.
2. Reifenabziehgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Pumpenhebel (C)

unmittelbar an der Wandung des Hydraulikbehälters (Y) gelagert ist und in einem Zahnsegment (J) in eine in der Kolbenebene liegende Zahnstange (H) eingreift.

3. Reifenabziehgerät nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß ein Handgriff am Kopfende des Hydraulikbehälters angebracht ist.
4. Reifenabziehgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Bolzen (S) in einem verstellbaren Zentrierkreuz (R) vorgesehen ist."

In dem Schreiben belehrte der Rechtsanwalt der Beklagten die Klägerin zu 1 über die auf den §§ 6, 47 PatG beruhende Rechtslage und fuhr dann fort:

"Unter den gegebenen Umständen kommt es auf die Einzelheiten Ihres Schreibens vom 24. Januar 1958 nicht mehr an. Allein aus der Tatsache, daß Herr P. während der Auslegfrist keinerlei Einwendung gegen die Erteilung des Patentbeschlusses erhoben hat, ist zu schließen, daß ihm gegen die Erteilung des Patentbeschlusses keinerlei Einwendungen zustanden. Die ihm erteilten Gebrauchsmuster sind nicht geeignet, den Anspruch meiner Partei zu beeinträchtigen. Sie betreffen ein mechanisches Reifenabziehgerät und ein fahrbares Radhebegerät.

.....

Ich bitte mir innerhalb einer Frist von 8 Tagen mitzuteilen, ob Sie die Unterlassungsansprüche meiner Partei ab sofort respektieren wollen. Ich würde es bedauern, Sie andernfalls mit Unterlassungsklage überziehen zu müssen."

Im übrigen verwarnte der Rechtsanwalt der Beklagten durch Schreiben vom 16. Juli 1958 auch die Firma Maschinenfabrik A. Aktiengesellschaft als die Lieferantin der von der Interessengemeinschaft der Kläger vertriebenen Reifenabziehgeräte.

Die Klägerin zu 1 beugte sich der Verwarnung der Beklagten, indem sie durch Schreiben ihres Rechtsanwalts vom 18. September 1958 nachstehende Erklärung abgab:

"In Sachen Firma G [REDACTED] KG gegen K [REDACTED] erlaube ich mir auf ihr Schreiben vom 15. Juli 1958 unter Bezugnahme auf die übrigen Schreiben mitzuteilen, daß meine Mandantin die Unterlassungsansprüche Ihrer Mandantin respektieren wird.

Sollte jedoch das Urteil ergeben, daß das Patent Ihrer Mandantin nicht zusteht oder zu Unrecht erteilt worden sei, so ist es selbstverständlich, daß sich meine Mandantin an die heutige Zusage nicht mehr gebunden fühlt.

Auf alle Fälle wird meine Mandantin bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung die Unterlassungsansprüche Ihrer Partei respektieren."

Die Beklagte äußerte alsdann in dem Schreiben ihres Rechtsanwalts vom 17. Dezember 1958 an den Rechtsanwalt der Klägerin zu 1 den Verdacht, daß diese das beanstandete Reifenabziehgerät nach wie vor vertreibe, und forderte zur Einhaltung der Zusage vom 18. September 1958 auf. In dem Schreiben wurde ferner erwähnt, nach dem im Rechtsstreit mit P [REDACTED] wegen einstweiliger Verfügung ergangenen Urteil des Landgerichts München I seien dessen Gebrauchsmuster im Hinblick auf den Stand der Technik gegenstandslos, so daß im Verhältnis zur Firma P [REDACTED] der "inzwischen beschränkte Patentanspruch" der Beklagten durchgreife.

In einem weiteren Schreiben vom 3. März 1959 teilte der Rechtsanwalt der Beklagten dem Rechtsanwalt der Klägerin zu 1 in Beantwortung einer Anfrage mit, daß P [REDACTED] im Rechtsstreit wegen einstweiliger Verfügung seine Berufung gegen das landgerichtliche Urteil zurückgenommen habe.

Abschließend wird in dem Schreiben dargelegt:

"Der Inhalt der Entscheidung der gegenwärtigen Sache ist Ihnen bekannt, insbesondere die Ausführungen darüber, daß der Gegenstand des Gebrauchsmusters vorweggenommen ist, sich P. also nicht darauf berufen kann. Meine Partei hat an dem Gerät ein Patent"

Weitere Angaben über den Bestand des Patents machte die Beklagte gegenüber der Klägerin zu 1 nicht. Sie unterrichtete die Klägerin zu 1 auch nicht davon, daß sie mit Eingabe vom 13. Oktober 1958 unter Hinweis auf das dem Anspruch 1 neuheitshindernd entgegenstehende deutsche Gebrauchsmuster Nr. 1 749 357 die Beschränkung ihres Patents beantragt und daß das Deutsche Patentamt diesem Antrag durch Beschluß vom 14. Februar 1959 stattgegeben hat, indem das Schutzrecht auf einen einzigen Anspruch mit nachstehendem, im wesentlichen dem ursprünglichen Anspruch 2 entsprechendem Inhalt zurückgeführt worden ist:

"Reifenabziehgerät, bei dem ein mit einer Kralle versehener Kolben durch eine hydraulische Pumpe gegenüber einem gleichfalls mit einer Kralle versehenen Zylinder vertikal bewegbar und ein Pumpenhebel am Hydraulikbehälter gelagert ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Pumpenhebel (C) mit einem Zahnsegment (J) fest verbunden ist, das in eine in der Kolbenlängsachse liegende Zahnstange (H) eingreift."

Das Restpatent der Beklagten wurde schließlich auf die von Pfeil erhobene Nichtigkeitsklage durch rechtskräftiges Urteil des Bundespatentgerichts vom 9. August 1962 mit der Begründung für nichtig erklärt, daß die Lehre des verbliebenen Anspruchs zwar neu, aber nicht erfinderisch sei.

Die Kläger sind der Auffassung, daß die Beklagte angesichts des geschilderten Sachverhalts durch die aufgrund des Patents Nr. 1 022 485 ausgesprochene Verwarnung ihnen gegenüber nicht nur objektiv widerrechtlich, sondern auch schuldhaft, nämlich vorsätzlich, zumindest aber fahrlässig gehandelt habe und daß sie infolgedessen verpflichtet sei, ihnen den durch die Einstellung des Vertriebs des Reifenabziehgeräts entstandenen Schaden zu ersetzen. Diesen Schaden errechnen die Kläger unter Zugrundelegung des mit dem Vertragspartner P. vereinbarten Mindestumsatzes von 3 000 Geräten in den ersten drei Jahren (vgl. Ziff. 7 Abs. 1 des Vertrages vom 17. Juni 1957) und eines Reingewinns von 40,-- DM je verkauftes Gerät auf 120.000,-- DM.

Die Kläger haben beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an sie zu Händen der Klägerin zu 1 den genannten Gesamtbetrag nebst 5 % Zinsen hieraus seit dem 16. Januar 1961 zu bezahlen.

Die Beklagte hat um Abweisung der Klage gebeten. Sie hat den Klageanspruch dem Grunde und der Höhe nach bestritten. Hilfsweise hat die Beklagte eingewendet, die Rechtmäßigkeit der Verwarnung folge jedenfalls aus dem für sie am 2. November 1956 angemeldeten, am 1. August 1957 bekanntgemachten und inzwischen lediglich infolge Zeitablaufs erloschenen deutschen Gebrauchsmuster Nr. 1 749 901 betreffend ein Reifenabziehgerät. Die Verwarnung sei in übrigen auch deshalb als rechtmäßig anzusehen, weil das von der Klägerin zu 1 vertriebene Gerät ihrem, der Beklagten, Gerät in unerlaubter Weise sklavisch nachgebaut worden sei.

Das Landgericht hat den Klageanspruch dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt. Es ist davon ausgegangen, daß sich die Klägerin zu 1 allein der Verwarnung aus dem Patent Nr. 1 022 485 gebeugt habe und daß daher auf sich beruhen könne, ob das Unterlassungsbegehren der Beklagten unter den beiden von ihr hilfsweise angeführten Gesichtspunkten gerechtfertigt gewesen sei. Anschließend wird in dem landgerichtlichen Urteil sinngemäß ausgeführt: Mit der Aufrechterhaltung ihrer nach Vernichtung des Patents jedenfalls rechtswidrigen Schutzrechtsverwarnung habe die Beklagte zumindest fahrlässig gehandelt. Zwar könne der Vorwurf der Fahrlässigkeit nicht schon damit begründet werden, daß die Beklagte mit der bei gewerblichen Schutzrechten allgemein gegebenen Möglichkeit habe rechnen müssen, daß ihr Patent nicht rechtsbeständig sei. Die Zweifel an der Rechtsbeständigkeit müßten vielmehr einen konkreten Beziehungspunkt haben oder es müsse wenigstens so liegen, daß sie an einem bestimmten Punkte hätten einsetzen müssen, welchen die Beklagte hätte beachten können. Diese Voraussetzung sei hier erfüllt. Anlaß zu Bedenken gegen die Schutzfähigkeit der in Rede stehenden Erfindung hätte der Beklagten die Zeugenaussage geben müssen, welche ihr Mitarbeiter L [REDACTED], d.i. der Erfinder des dem Patent Nr. 1 022 485 zugrunde liegenden Reifenabziehgerätes, in dem von Pfeil gegen sie geführten Rechtsstreit (Aktenzeichen 7 O 115/58 LG München I) gemacht habe. Durch diese Aussage habe die Beklagte erfahren, daß L [REDACTED] die seinerzeit allein nach dem Patent noch geschützte Maßnahme einer festen Verbindung des Pumpenhebels mit einem in eine in der Kolbenlängsachse liegende Zahnstange eingreifenden Zahnsegment schon lange vorher aufgrund rein handwerklichen Könnens angewandt habe. Den hiernach begründeten erheblichen Zweifeln an der Schutzfähigkeit einer für den Erfinder L [REDACTED]

ohne weiteres geläufigen Maßnahme sei die Beklagte nicht nachgegangen. Die Aufrechterhaltung der Verwarnung stelle sich daher als ein zum Schadensersatz verpflichtender Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Kläger dar.

Mit der gegen dieses Urteil eingelegten Berufung hat die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiterverfolgt. Unter Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens hat sie u.a. noch geltend gemacht: Sie hätte die Verwarnung auch auf ihre Patente Nr. 1 026 183 und 1 084 597 - hierbei handelt es sich um Zusatzpatente zum Patent Nr. 1 022 485 - stützen können. Nach Sachlage hätte sich die Klägerin zu 1 auch einer Verwarnung aus dem eingeschränkten Anspruchsinhalt des Patents Nr. 1 022 485 gebeugt, von welchem sie unstreitig Gebrauch gemacht habe. Ihr, der Beklagten, könne jedenfalls insoweit kein Verschulden zur Last gelegt werden, als sie der vom Patentamt anerkannten Erfindungshöhe des Restpatents vertraut habe. Die Klägerin zu 1 treffe auf alle Fälle ein Mitverschulden an dem ihr selbst und den beiden Klägern erwachsenen Schaden, da sie trotz angeblich begründeter Zweifel an der Erfindungshöhe das Patent nicht sofort angegriffen und da sie ferner Herstellung und Vertrieb ihres Gerätes nicht wieder aufgenommen habe, als ihr die Aussage Lincks und damit der nach Ansicht des Landgerichts maßgebende Bezugspunkt für Zweifel an der Rechtsbeständigkeit des Restpatents bekannt geworden sei. Dem Klageanspruch stehe auch das vergleichsweise getroffene Stillhalteabkommen entgegen, welches in der Zusage der Klägerin zu 1 vom 18. September 1958 zu erblicken sei, bis zur endgültigen Entscheidung über ihren, der Beklagten, Unterlassungsanspruch, Reifenabziehgeräte nicht mehr zu vertreiben.

Im übrigen habe die Klägerin zu 1 trotz der Verwarnung und entgegen der genannten Zusage patentgemäße Geräte weiter bauen lassen. Schließlich sei der Schadensersatzanspruch der Kläger verjährt, da eine unerlaubte Handlung, welche ihr allenfalls angelastet werden könne, bereits in der ersten Verwarnung vom 16. Januar 1958 zu sehen, die vorliegende Klage aber unstreitig erst am 26. Juli 1961 erhoben worden sei.

Die Kläger haben hierzu im wesentlichen erwidert: Die Klägerin zu 1 habe nur der ersten Verwarnung der Beklagten aus dem Patent mit seiner ursprünglichen Anspruchsfassung Folge geleistet. Einer Verwarnung aus dem Anspruch des Restpatents, wie er nach der ihr nicht mitgeteilten Beschränkung verblieben sei, hätte sich die Klägerin zu 1 keinesfalls gebeugt, da sie schon aufgrund der im Jahre 1958 geführten Verhandlungen die Vernichtbarkeit des Restpatents habe erkennen können. Für eine Verwarnung aus dem Restpatent treffe die Beklagte der Schuldvorwurf aus den im Urteil des Landgerichts dargelegten Gründen ebenfalls zu Recht. Gerade wegen ihrer Kenntnis der Geräte P [REDACTED] und L [REDACTED] sei die Beklagte gehalten gewesen, das angeblich von ihrem Mitarbeiter L [REDACTED] entwickelte Gerät auf seine Patentwürdigkeit eingehend zu prüfen. Dabei hätte ihr bewußt werden müssen, daß auch dem Zahnstangenantrieb im Hinblick auf den Stand der Technik die nötige Erfindungshöhe nicht zugebilligt werden könne. Der Annahme eines Mitverschuldens der Klägerin zu 1 stehe entgegen, daß sie nach der ersten Verwarnung tatsächlich zu einer Überprüfung der wirklichen Schutzrechtslage nicht in der Lage gewesen sei und der ihr bekannte Stand des Rechtsstreites der Beklagten mit P [REDACTED] gegen einen Weitervertrieb ihrer Geräte gesprochen habe. Die Berufung auf ein Mitverschulden der Klägerin zu 1 sei arglistig, weil die Beklagte

diese zum Abschluß der Vereinbarung, den Unterlassungsanspruch bis zur endgültigen Klärung der Rechtslage zu respektieren, veranlaßt und den Umfang der späteren Beschränkung des Patents verschwiegen habe. Bei dem von der Klägerin zu 1 nach der Unterlassungszusage gebauten Gerät handle es sich nicht um einen Nachbau des Gerätes der Beklagten, sondern um eine Weiterentwicklung des älteren P[REDACTED]'schen Gerätes. Auf Verjährung könne die Beklagte sich nicht mit Erfolg berufen, weil die vorliegende Schadensersatzklage unter den gegebenen Umständen rechtzeitig erhoben worden sei.

Das Oberlandesgericht hat nach Vernehmung der Zeugen G[REDACTED] und H[REDACTED] unter Abänderung des vom Landgericht erlassenen Grundurteils die Klage abgewiesen und den Klägern die Kosten beider Rechtszüge auferlegt. Hiergegen richtet sich die Revision der Kläger, mit welcher sie die Wiederherstellung der erstinstanzlichen Entscheidung anstreben. Die Beklagte bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht bejaht die Klagebefugnis auch der Kläger zu 2 und 3, obwohl die Beklagte lediglich von der Klägerin zu 1 verlangt hat, den Vertrieb der mit dem Patent Nr. 1 022 485 übereinstimmenden Reifenabziehgeräte einzustellen. Nach seiner Ansicht folgt aus der gesellschaftlichen Verbundenheit der drei Kläger, die - wie im Tatbestand dieses Urteils zu Beginn geschildert - eine Interessengemeinschaft zur Auswertung der ihnen von P[REDACTED] überlassenen Schutzrechte gebildet haben, in Zweifel, daß

die von der Beklagten begehrte Einstellung des Vertriebes der Reifenabziehgeräte sich auf die gesamthänderischen Vermögensinteressen der Gesellschaft ausgewirkt und damit eine unmittelbare Schädigung sämtlicher Kläger herbeigeführt hat. Gegen diese für sie nachteilige Annahme des Berufungsgerichts hat die Beklagte in der Revisionsinstanz keine Bedenken vorgebracht, es ist insoweit auch ein Rechtsfehler nicht ersichtlich. Jedenfalls ist es unerheblich, daß die Beklagte vom Bestehen der Interessengemeinschaft zwischen den drei Klägerin bis zur Klageerhebung keine Kenntnis gehabt hat. Entscheidend ist vielmehr allein, daß auch die Kläger zu 2 und 3 in ihren wirtschaftlichen Belangen durch die von der Klägerin zu 1 vorgenommene Einstellung des Vertriebs der Reifenabziehgeräte betroffen worden sind.

II. Im Gegensatz zum Landgericht hält das Berufungsgericht den Klageanspruch schon dem Grunde nach für nicht gerechtfertigt. Es geht hierbei in Übereinstimmung mit dem Landgericht von der zutreffenden Rechtsauffassung aus, daß rechtswidrige Patentverwarnungen, aufgrund deren ein Gewerbetreibender Herstellung und/oder Vertrieb der beanstandeten Erzeugnisse unterläßt, einen Eingriff in den eingerichteten und durch § 823 Abs. 1 BGB geschützten Gewerbebetrieb darstellen können und bei hinzutretendem Verschulden des Verwarnenden die Grundlage für einen Schadensersatzanspruch bilden. Das Berufungsgericht nimmt ebenfalls zu Recht an, daß die von der Beklagten unter Hinweis auf ihr Patent Nr. 1 022 485 gegenüber der Klägerin zu 1 durch Schreiben vom 15. Juli 1958 ausgesprochene und nach Beschränkung des Schutzrechts im Schreiben vom 17. Dezember 1958 aufrechterhaltene Verwarnung rechtswidrig gewesen ist. Das Patent hat nämlich, so führt das Berufungs-

gericht auch insoweit richtig aus, rückwirkend seine Gültigkeit in vollem Umfange verloren und zwar zunächst bezüglich der Ansprüche 1, 3 und 4 aufgrund der vom Deutschen Patentamt durch Beschluß vom 14. Februar 1959 auf Antrag der Beklagten angeordneten Beschränkung und schließlich bezüglich des zunächst noch verbliebenen Anspruchs 2 aufgrund des Nichtigkeitsurteils des Bundespatentgerichts vom 9. August 1962.

Das Berufungsgericht stellt alsdann, wiederum rechtlich unangreifbar, fest, daß durch die Aussagen der beiden von ihm vernommenen Zeugen die Behauptung der Beklagten nicht bewiesen worden ist, die Klägerin zu 1 habe die in ihrem Schreiben vom 18. September 1958 gegebene Zusage gebrochen, den Vertrieb der Reifenabziehgeräte einstweilen zu unterlassen.

Nach der anschließend vom Berufungsgericht geäußerten Meinung macht es keinen Unterschied, ob die maßgebliche, zur Einstellung des Vertriebs der Reifenabziehgeräte führende Verwarnung in dem auf das Patent in seinem ursprünglichen Umfange Bezug nehmenden Schreiben der Beklagten vom 15. Juli 1958 oder in der Aufrechterhaltung der Verwarnung im Schreiben vom 17. Dezember 1958 nach Beschränkung des Patents zu sehen ist.

Im Rahmen seiner weiteren Erörterungen vertritt das Berufungsgericht zu Gunsten der Kläger die von der Beklagten in der Revisionsinstanz nicht bekämpfte Ansicht, daß die ursprüngliche Verwarnung, soweit sie auf die Ansprüche 1, 3 und 4 des Patents Nr. 1 022 485 gestützt worden sei, angesichts der Selbstbeschränkung, welche die Beklagte im Hinblick auf den entgegenstehenden Stand der Technik durch

Verzicht auf diese Ansprüche vorgenommen habe, als schuldhaft gewertet werden müsse. Das Berufungsgericht nimmt jedoch im Gegensatz zum Landgericht den von ihm näher begründeten Standpunkt ein, daß die Beklagte ein Verschulden wegen Aufrechterhaltung der Verwarnung aus dem Restpatent nicht treffe.

Schließlich gelangt das Berufungsgericht zu dem Ergebnis, daß die aus den §§ 823 Abs. 1, 249 Satz 1, 252 BGB hergeleitete Haftung der Beklagten für den Schaden der Kläger unter dem Gesichtspunkt mangelnder Verursachung entfalle, da - so will das Berufungsgericht nach dem Zusammenhang seiner Entscheidungsgründe ersichtlich sagen - auch der nicht schuldhafte Teil der Verwarnung für sich allein die gleiche Wirkung bei der Klägerin zu 1 gehabt, sie nämlich zur Einstellung des Vertriebs der Reifenabziehgeräte bestimmt und damit den gleichen Schadenserfolg für sie und die beiden anderen Kläger herbeigeführt hätte. Hierzu legt das Urteil im einzelnen dar: Die Kläger machten geltend, sie hätten sich, wofür an sich der Zeitpunkt der Unterlassungserklärung (18. September 1958) spreche, nur der Verwarnung aus dem Patent Nr. 1 022 485 mit seinem ursprünglichen Anspruchswortlaut gebeugt, während sie einem nur auf das Restpatent gestützten Unterlassungsbegehren der Beklagten nicht nachgekommen wären. Demgegenüber sei jedoch darauf hinzuweisen, daß das Patent bereits in seiner ursprünglichen Fassung den Anspruch 2 enthalte, der gemäß dem Beschluß des Deutschen Patentamts vom 14. Februar 1959 zunächst aufrechterhalten worden sei. Daraus folge, daß die Kläger, die unstreitig die Merkmale des Patentanspruchs 2 bei ihrer von der Beklagten beanstandeten Produktion benutzt hätten, zu der vorgenommenen Betriebseinstellung aufgrund der zu Gunsten der Beklagten nach Beschränkung ihres

Patents gegebenen Schutzrechtslage auch dann gezwungen gewesen wären, wenn sich die Verwarnung nur wegen des aufrechterhaltenen Restanspruchs als gerechtfertigt erwiesen hätte.

III. Obwohl das Berufungsgericht ausweislich seiner vorstehend mitgeteilten Entscheidungsgründe die entsprechende Frage zunächst ausdrücklich offengelassen hat, hat es ersichtlich zuletzt doch angenommen, daß die Klägerin zu 1 den Vertrieb der Reifenabziehgeräte bereits aufgrund des Verwarnungsschreibens des Rechtsanwalts der Beklagten vom 15. Juli 1958, welches auf das Patent Nr. 1 022 485 in seinem ursprünglichen Umfange hinweist, und nicht erst aufgrund des Schreibens des Rechtsanwalts der Beklagten vom 17. Dezember 1958, in welchem von dem "inzwischen beschränkten Patentanspruch" die Rede ist, unterlassen hat. Diese Annahme des Berufungsgerichts deckt sich im übrigen mit seiner im Urteilstatbestand als unstreitig getroffenen Feststellung.

Von seinem Standpunkt aus, daß der auf den Anspruch 2 des Patents Nr. 1 022 485 bezogene Teil der Verwarnung nicht schuldhaft sei, hat das Berufungsgericht im Anschluß an die einhellige Rechtsprechung des Reichsgerichts (in RGZ 156, 321, 325) und des Bundesgerichtshofs (in GRUR 1963, 255, 259 - Kindernähmaschinen -) an sich richtig erkannt, daß eine Schadensersatzpflicht der Beklagten nicht in Betracht käme, sofern die Klägerin zu 1 den Vertrieb der Reifenabziehgeräte auch dann eingestellt hätte und demgemäß der Schaden, welchen die Kläger erlitten haben, auch dann nicht vermieden worden wäre, wenn die Beklagte sich bereits in dem Schreiben ihres Rechtsanwalts vom 15. Juli 1958 mit einer ausschließlich auf den genannten Anspruch gestützten Verwarnung begnügt, mithin unter Verzicht auf

die umfassenderen Rechte aus Anspruch 1 Schutz nur für die durch Anspruch 2 umschriebene Kombination beansprucht hätte (vgl. Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl., § 6 Anm. 51, S. 240). Das Berufungsgericht hat jedoch, wie die Revision mit Recht rügt, durch seine oben (im Abschn. II a.E.) wörtlich wiedergegebenen Darlegungen nicht hinreichend festgestellt, daß die Klägerin zu 1 auch in dem angenommenen Falle der alleinigen Verwarnung aus Patentanspruch 2 dem Unterlassungsbegehren der Beklagten nachgekommen und daß infolgedessen - wofür die Beklagte darlegungs- und beweispflichtig ist (vgl. BGHZ 8, 288, 295 f) - den Klägern derselbe Schaden erwachsen wäre. Wenn das Berufungsgericht mit seinem Hinweis auf die nach der Beschränkung des Patents bestehende Schutzrechtslage etwa hat sagen wollen, diese sei so eindeutig gewesen, daß der Klägerin zu 1 zur Vermeidung einer Patentverletzung und des damit verbundenen Risikos keine andere Wahl geblieben wäre, als dem Unterlassungsgebot der Beklagten Folge zu leisten, so kann ihm nicht zugestimmt werden. Das Patentamt prüft im Erteilungsverfahren in der Regel nicht, ob der Gegenstand eines Unteranspruchs - um einen solchen handelt es sich bei dem Anspruch 2 des Patents Nr. 1 022 485 in der erteilten Fassung - unabhängig von dem Hauptanspruch patentwürdig ist, es beschränkt sich vielmehr darauf, platte Selbstverständlichkeiten zurückzuweisen (vgl. RG MuW 1935, 102 und GRUR 1937, 545, 548; BGH Urteil vom 26. September 1963 - Ia ZR 194/63 - Spritzgußmaschine 01 -). Entgegen der Ansicht, welche das Berufungsgericht im Zusammenhang mit der Beurteilung der von ihm verneinten Frage geäußert hat, ob der Beklagten wegen der Verwarnung aus dem auf den ursprünglichen Anspruch 2 beschränkten Patent ein Verschulden zur Last zu legen sei, entscheidet

das Patentamt auch im Beschränkungsverfahren nach § 36 a PatG nicht über die Erfindungsqualität der Resterfindung (vgl. BGHZ 41, 13, 15 f - Dossier- und Mischanlage für Baustoffe -). Daß das Patentamt im Erteilungsverfahren oder im Beschränkungsverfahren hinsichtlich des hier in Rede stehenden Patents von der aufgezeigten Übung abgewichen sei, hat das Berufungsgericht nicht dargetan.

Im übrigen muß aber auch nicht, wie die Revisionserwiderung meint, aus dem Umstand, daß die Klägerin zu 1 nicht unmittelbar nach Empfang des Schreibens des Rechtsanwalts der Beklagten vom 17. Dezember 1958, in welchem, wie bereits erwähnt, von dem "inzwischen beschränkten Patentanspruch" gesprochen wird, den Vertrieb der Reifenabziehgeräte wiederaufgenommen hat, zwangsläufig gefolgert werden, die Klägerin zu 1 hätte sich einer lediglich auf den Patentanspruch 2 gestützten Verwarnung in dem oben genannten Sinne ebenfalls gebeugt. Ein derartiger Rückschluß auf das mutmaßliche Verhalten der Klägerin zu 1 wäre allenfalls dann geboten, wenn feststünde, daß sie von dem Inhalt des Restpatents alsbald Kenntnis erlangt hat. Eine solche Feststellung hat das Berufungsgericht jedoch nicht getroffen.

Das angefochtene Urteil läßt sich im Ergebnis auch nicht mit der Begründung halten, daß gegenüber dem Klageanspruch entsprechend der Ansicht der Beklagten die von ihr in der Berufungsinstanz erhobene Einrede der Verjährung aus § 852 BGB durchdringe. Die dreijährige Verjährungsfrist hat erst in dem Zeitpunkt begonnen, in welchem die Kläger sämtliche Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs mit Ausnahme des Schadensersatzbetrages vernünftigerweise für

gegeben halten konnten (vgl. BGB - RGRK 11. Aufl. § 852 Anm. 6). Zu diesen Voraussetzungen zählt die Widerrechtlichkeit der von der Beklagten ausgesprochenen Verwarnung. Mit genügender Sicherheit ergab sich die Widerrechtlichkeit der Verwarnung hinsichtlich ihres aus den Patentansprüchen 1, 3 und 4 hergeleiteten Teils erst aus dem Beschränkungsbeschuß vom 14. Februar 1959 und hinsichtlich des auf Patentanspruch 2 gestützten Teils sogar erst aus dem Nichtigkeitsurteil vom 9. August 1962. Die am 26. Juli 1961 zugestellte Klage ist mithin in jedem Falle rechtzeitig erhoben worden.

IV. Die Entscheidung des Berufungsgerichts wird so- nach durch die gegebene Begründung nicht getragen. Es ist dem erkennenden Senat aber auch nicht möglich, die Entscheidung nachträglich mit einer anderen Begründung zu rechtfertigen oder aber entsprechend dem Antrag der Revision das landgerichtliche Erkenntnis wiederherzustellen. Der eine wie der andere Fall erfordert noch tatsächliche Feststellungen, welche dem Revisionsgericht verwehrt sind. Das angefochtene Urteil war daher aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§§ 564 Abs. 1, 565 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Hierbei wird das Berufungsgericht, dessen Auffassung vom Umfang der dem Patentamt im Erteilungsverfahren und Beschränkungsverfahren obliegenden Sachprüfung sich als unzutreffend erwiesen hat, vornehmlich auch Gelegenheit zur Untersuchung der Frage haben, ob eine von der Beklagten von Anfang an allein aufgrund des Patentanspruchs 2 ausgesprochene Verwarnung schuldhaft gewesen wäre oder nicht. Die Beurteilung dieser Frage hängt in erster Linie davon ab, ob die Beklagte die im Nichtigkeitsurteil vom 9. August 1962 bezeichneten Gesichtspunkte,

welche der selbständigen Schutzfähigkeit des Anspruchs entgegenstanden, gekannt hat oder bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte kennen müssen. Sollte das Berufungsgericht nunmehr die Haftung der Beklagten grundsätzlich bejahen, wird es erwägen müssen, ob die Klägerin zu 1 nicht etwa ein auch den beiden anderen Klägern anzurechnendes Mitverschulden an der Entstehung des Schadens für die Zeit nach Zugang des Schreibens des Rechtsanwalts der Beklagten vom 17. Dezember 1958 trifft (§ 254 Abs. 1 BGB), weil sie es gegebenenfalls versäumt hat, sich die notwendige Aufklärung über den Inhalt des Restpatents unverzüglich zu verschaffen und die gebotenen Folgerungen zu ziehen.

Dem Berufungsgericht war die Entscheidung über die Kosten der Revision vorzubehalten, da der hierfür maßgebende Ausgang des Rechtsstreits noch ungewiß ist.

Spreng

Schneider

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen