



## BUNDESGERICHTSHOF

### IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

Aktenzeichen: I ZR 98/02  
Entscheidung vom 12. August 2004

bitte schauen Sie auch [hier!](#)

In dem Rechtsstreit

... .

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. Juni 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. ... und die Richter Dr. v. ..., Prof. Dr. ..., Pokrant und Dr. ... beschlossen:

I. Das Verfahren wird ausgesetzt.

II. Dem Großen Senat für Zivilsachen beim Bundesgerichtshof wird folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt:

Kann eine unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht bei schuldhaftem Handeln als rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß § 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichten oder kann sich eine Schadensersatzpflicht, falls nicht § 826 BGB eingreift, nur aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs (§ 3, § 4 Nrn. 1, 8 und 10, § 9 UWG) ergeben?

#### Gründe:

##### I.

Dem Vorlagebeschuß liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Klägerin, die u.a. Sanitärarmaturen nebst Zubehör herstellt und vertreibt, war Inhaberin zweier dreidimensionaler Marken, die beim Deutschen Patent- und Markenamt jeweils für "Auslaufendstücke für Sanitärarmaturen" eingetragen waren (Marke Nr. 396 54 198: angemeldet am 13.12.1996, eingetragen am 17.2.1997; Marke Nr. 396 55 854: angemeldet am 21.12.1996, eingetragen am 12.2.1997; im folgenden: Klagemarken).

Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, stellt Strahlregler für Sanitärarmaturen (gemäß den Anlagen K 10 bis K 12) her, die am Auslauf mit Rundgittern versehen sind.

Mit Schreiben vom 13. Oktober 1997 machte die Klägerin gegenüber der Beklagten zu 1 geltend, deren Strahlregler verletzen die Klagemarken, und verlangte die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung.

Die Beklagte zu 1 wies diese Forderung als unberechtigt zurück und beantragte beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Klagemarken.

Die Klägerin hat mit ihrer im Juni 1998 erhobenen Klage beantragt, die Beklagten wegen Verletzung der Klagemarken zur Unterlassung und Auskunftserteilung zu verurteilen sowie ihre Schadensersatzpflicht festzustellen.

Mit Beschlüssen vom 15. Dezember 1998 und 22. März 1999 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Löschung der Klagemarken ausgesprochen, weil diesen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Dabei hat es davon abgesehen, der Klägerin die Kosten der Beklagten zu 1 aufzuerlegen. Das Bundespatentgericht hat mit Beschlüssen vom 15. Dezember 1999 die Beschwerden der Klägerin und die auf Änderung der Kostenentscheidungen gerichteten Anschlußbeschwerden der Beklagten zu 1 zurückgewiesen. Die Klägerin hat daraufhin ihre Klage mit Zustimmung der Beklagten zurückgenommen.

Bereits vorher hatte die Beklagte zu 1 ihre Widerklage erhoben, mit der sie die Erstattung der Kosten verlangt, die sie in den Lösungsverfahren aufgewendet hat (17.848 DM nebst Zinsen). Die Klägerin sei ihr insoweit schadensersatzpflichtig, weil ihre Abmahnung vom 13. Oktober 1997 unberechtigt gewesen sei. Die Klägerin hat demgegenüber geltend gemacht, sie habe bei ihrer Abmahnung nicht schuldhaft gehandelt.

Das Landgericht hat der Widerklage der Beklagten zu 1 stattgegeben. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht das Urteil des Landgerichts abgeändert und die Widerklage abgewiesen (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2002, 213). Das Berufungsgericht hat angenommen, daß der Beklagten zu 1 nicht deshalb gegen die Klägerin ein Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB wegen schuldhaften Eingriffs in ihren eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zusteht, weil die Klägerin sie mit Schreiben vom 13. Oktober 1997 aus ihren Klagemarken verwarnt und im Juni 1998 Verletzungsklage erhoben hat.

Mit ihrer (zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, begehrt die Beklagte zu 1 die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

## II.

Der Bundesgerichtshof ist - im Anschluß an die Rechtsprechung des Reichsgerichts (grundlegend RGZ 58, 24 - Juteartikel) - in ständiger Rechtsprechung davon ausgegangen, daß eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, mit der ein ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsverlangen verbunden ist, einen Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb des Verwarnten darstellen kann, der bei Verschulden nach § 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichtet

(vgl. BGHZ 38, 200, 204 ff. - Kindernähmaschinen; 62, 29, 31 ff. - Maschenfester Strumpf; BGH, Urt. v. 22.6.1976 - X ZR 44/74, GRUR 1976, 715, 716 f. - Spritzgießmaschine; Urt. v. 19.1.1979 - I ZR 166/76, GRUR 1979, 332, 333 f. = WRP 1979, 361 - Brombeerleuchte; Urt. v. 23.2.1995 - I ZR 15/93, GRUR 1995, 424, 425 = WRP 1995, 489 - Abnehmerverwarnung; Urt. v. 30.11.1995 - IX ZR 115/94, GRUR 1996, 812, 813 = WRP 1996, 207 - Unterlassungsurteil gegen Sicherheitsleistung, insoweit nicht in BGHZ 131, 233; Urt. v. 17.4.1997 - X ZR 2/96, GRUR 1997, 741, 742 = WRP 1997, 957 - Chinaherde; Urt. v. 13.4.2000 - I ZR 220/97, GRUR 2001, 54, 55 = WRP 2000, 1296 - SUBWAY/Subwear; zustimmend u.a. Erman/Schiemann, BGB, 11. Aufl., § 823 Rdnr. 68 ff.; Benkard/Bruchhausen, Patentgesetz, 9. Aufl., Vor §§ 9-14

PatG Rdn. 16 ff.; Gloy/Melullis, Handbuch des Wettbewerbsrechts, 2. Aufl., § 20 Rdn. 83 ff.; vgl. auch Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 8. Aufl., Kap. 30 Rdn. 19).

Diese schon früher nicht unumstrittene Rechtsprechung

(vgl. dazu BGHZ 62, 29, 31 f. - Maschenfester Strumpf; Blaurock, Die Schutzrechtsverwarnung, 1970, S. 57 ff.; Horn, Die unberechtigte Verwarnung aus gewerblichen Schutzrechten, 1971, S. 154 ff.; ders., GRUR 1974, 235 ff.; Quiring, WRP 1983, 317 ff.)

ist in den letzten Jahren verstärkt kritisiert worden

(vgl. Larenz/Canaris, Lehrbuch des Schuldrechts, Bd. II/2, 13. Aufl. 1994, S. 554 ff.; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 22. Aufl., Allg. Rdn. 129, 136, § 14 Rdn. 11; Köhler in Köhler/Piper, UWG, 3. Aufl., § 1 Rdn. 482 ff.; Pastor/Ahrens/Deutsch, Der Wettbewerbsprozeß, 4. Aufl., Kap. 10 Rdn. 6 ff.; Deutsch, WRP 1999, 25, 26 f.; Kunath, WRP 2000, 1074 ff.; Ullmann, GRUR 2001, 1027 ff.; vgl. aber auch MünchKomm.BGB/Wagner, 4. Aufl., § 823 Rdn. 191).

### III.

Der Bundesgerichtshof hat die dargelegten Rechtsgrundsätze zur unberechtigten Schutzrechtsverwarnung auch auf Verwarnungen, die auf Kennzeichenrechte (Marken, Unternehmenskennzeichen und Werktitel) gestützt sind, angewandt (vgl. BGHZ 14, 286, 291 ff. - Farina Belgien). Daran will der I. Zivilsenat nicht mehr festhalten. Das Verfahren ist daher auszusetzen und die Sache gemäß § 132 Abs. 4 GVG dem Großen Senat für Zivilsachen zur Entscheidung über folgende Rechtsfrage vorzulegen:

"Kann eine unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht bei schuldhaftem Handeln als rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß § 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichten oder kann sich eine Schadensersatzpflicht, falls nicht § 826 BGB eingreift, nur aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs (§ 3, § 4 Nrn. 1, 8 und 10, § 9 UWG) ergeben?"

Diese Rechtsfrage ist von grundsätzlicher Bedeutung. Sie betrifft Grundfragen der Grenzen zulässiger Rechtsverfolgung. Eine Entscheidung des Großen Senats für Zivilsachen ist zudem zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich. Die Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung, daß eine unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht bei schuldhaftem Handeln als rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb gemäß § 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichten kann, wird zwar möglicherweise auch mit Besonderheiten des Schutzes von Kennzeichenrechten begründet werden können, die weiteren Gründe, die nach Ansicht des I. Zivilsenats dafür sprechen, berühren aber auch Grundlagen der Rechtsprechung zur Schadensersatzhaftung aus § 823 Abs. 1 BGB bei einer Verwarnung aus anderen Schutzrechten, insbesondere aus Patent oder Gebrauchsmuster.

### IV.

Für die Absicht des I. Zivilsenats, seine Rechtsprechung zur Schadensersatzhaftung bei einer unbegründeten Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht zu ändern, sind insbesondere folgende Erwägungen maßgebend:

1. Eine Behinderung, die sich aus der rechtmäßigen Ausübung von Schutzrechten ergibt, ist grundsätzlich wettbewerbskonform und dementsprechend von den betroffenen Mitbewerbern hinzunehmen

(vgl. BGH, Urt. v. 10.10.1991 - I ZR 147/89, GRUR 1993, 34, 37 = WRP 1992, 160 - Bedienungsanweisung; BGH GRUR 1995, 424, 425 - Abnehmerverwarnung).

Ebenso ist die gerichtliche und die außergerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen aus Schutzrechten, auch wenn sich diese (letztlich) als unbegründet erweisen, grundsätzlich nicht rechtswidrig.

Wer ein staatliches, gesetzlich eingerichtetes und geregeltes Verfahren einleitet oder betreibt, greift bei subjektiver Redlichkeit nicht rechtswidrig in ein geschütztes Rechtsgut seines Verfahrensgegners ein, auch wenn sein Begehren sachlich nicht gerechtfertigt ist und dem anderen Teil aus dem Verfahren über dieses hinaus Nachteile erwachsen. Für die Folgen einer nur fahrlässigen Fehleinschätzung der Rechtslage haftet er außerhalb der schon im Verfahrensrecht vorgesehenen Sanktionen grundsätzlich nicht nach dem Recht der unerlaubten Handlung. Der Schutz des Prozeßgegners wird regelmäßig durch das gerichtliche Verfahren nach Maßgabe seiner gesetzlichen Ausgestaltung gewährleistet.

Wo dies allerdings nicht der Fall ist, muß es beim uneingeschränkten Rechtsgüterschutz verbleiben, den § 823 Abs. 1 und § 826 BGB gewähren

(vgl. BGHZ 154, 269, 271 f.).

Die außergerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen aus Schutzrechten, die der Klageerhebung als der schärfsten Form der Abmahnung in der Regel vorausgeht, kann insoweit nicht anders behandelt werden

(vgl. dazu auch OLG Düsseldorf GRUR 2003, 814, 816; Pastor/Ahrens/Deutsch aaO Kap. 10 Rdn. 11; Köhler in Köhler/Piper aaO § 1 Rdn. 484; Sack, WRP 1976, 733, 741 f.; Ullmann, GRUR 2001, 1027, 1028).

2. Eine mit einem ernsthaften und endgültigen Unterlassungsbegehren verbundene unberechtigte Schutzrechtsverwarnung ist demgegenüber in ständiger Rechtsprechung als rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (§ 823 Abs. 1 BGB) angesehen worden.

Anlaß für diese Rechtsprechung waren unberechtigte Verwarnungen aus Patent oder Gebrauchsmuster. Fälle dieser Art sind auch seit jeher in der praktischen Rechtsanwendung zahlenmäßig und wirtschaftlich die bei weitem bedeutendsten Anwendungsfälle, während Fälle von Schadensersatzforderungen wegen Verwarnung aus Kennzeichenrechten in der gerichtlichen Praxis selten geblieben sind und - soweit ersichtlich - fast durchweg nur Forderungen auf Ersatz der Kosten der Rechtsverteidigung zum Gegenstand hatten. Grundlage für die Bejahung eines Schadensersatzanspruchs des aus einem Schutzrecht Verwarnten aus § 823 Abs. 1 BGB ist nach der bisherigen Rechtsprechung der Gedanke einer ausgewogenen Risikoverteilung zwischen dem Verwarnenden und dem Verwarnten

(vgl. BGHZ 62, 29, 33 - Maschenfester Strumpf; vgl. auch BGHZ 111, 349, 358).

Sie wird weitgehend mit den Umständen, die bei einer unberechtigt und schuldhaft ausgesprochenen Verwarnung aus Schutzrechten typischerweise gegeben sind, begründet. So wird darauf hingewiesen

(vgl. BGHZ 38, 200, 204 f. - Kindernähmaschinen; BGH GRUR 1997, 741, 742 - Chinaherde),

daß eine Schutzrechtsverwarnung für den Verwarnten in aller Regel einschneidende Wirkungen zur Folge hat. Vor allem Schutzrechtsverwarnungen aus einem Patent oder Gebrauchsmuster, die in der Regel unter Beteiligung von Patentanwälten ausgesprochen werden, stellen den Verwarnten meist vor die Frage, ob er die Herstellung oder den Vertrieb der umstrittenen Erzeugnisse gleichwohl fortsetzen soll. Die Beurteilung der Schutzrechtsslage erfordert Zeit und ist fast immer schwierig. Setzt der Verwarnte Herstellung und Vertrieb fort, haftet er bei Berechtigung der Schutzrechtsverwarnung nach einem scharfen Verschuldensmaßstab auf Schadensersatz, der nach Wahl des Verletzten auch die Herausgabe des Gewinns umfassen kann

(vgl. dazu auch BGHZ 145, 366 - Gemeinkostenanteil).

In der Entscheidung "Kaugummikugeln" (BGH, Urt. v. 8.2.1963 - Ib ZR 132/61, WRP 1965, 97, 99) wird die rechtliche Sonderbehandlung der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung weiter damit begründet, daß der Verwarnende sich auf ein ihm zustehendes Schutzrecht berufe, über dessen Rechtsbestand und Tragweite er regelmäßig selbst weit besser als der Verwarnte unterrichtet sei.

3. Diese Erwägungen können nach Ansicht des I. Zivilsenats die Beurteilung, daß eine unberechtigte Verwarnung aus einem Immaterialgüterrecht bei Verschulden (und sei es auch nur leichter Fahrlässigkeit) als Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichtet, nicht rechtfertigen.

Die dem Rechtsstreit zugrundeliegende Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht kann dem Verwarnten ebenso wie die Verwarnung aus anderen gewerblichen Schutzrechten schwerwiegende Entscheidungen abverlangen. Diese mögen typischerweise allerdings nicht so einschneidend sein wie bei Patent- und Gebrauchsmusterstreitigkeiten, weil, sofern es sich nicht um eine aus der Form der Ware gebildete Marke handelt (§ 3 Abs. 1 MarkenG), das Inverkehrbringen der Ware selbst ohne die beanstandete Kennzeichnung möglich bleibt und sich die Höhe des in solchen Fällen zu ersetzenden Schadens nach der Lizenzanalogie berechnet oder darauf beschränkt ist, welcher Schaden gerade durch die Kennzeichenverletzung entstanden ist oder welcher Verletzergewinn gerade durch die rechtswidrige Kennzeichenbenutzung erzielt worden ist.

Wird die als Schutzrechtsverletzung beanstandete Handlung tatsächlich eingestellt, kann dies aber auch bei einer Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht den Geschäftsbetrieb des Verwarnten erheblich beeinträchtigen. Für den Vertrieb von Waren oder Dienstleistungen unter der angeblich schutzrechtsverletzenden Kennzeichnung sind in der Regel Aufwendungen für die Kennzeichnung selbst und für Werbemaßnahmen getätigt worden. Bei einem Verzicht auf die Benutzung der beanstandeten Kennzeichnung kann ein mit dieser erworbener guter Ruf nicht weiter genutzt werden. Diese möglichen Folgen einer Verwarnung rechtfertigen es jedoch nicht, das Schadensrisiko dadurch auf den Verwarnenden zu verlagern, daß dem Verwarnten bei Unbegründetheit der Verwarnung - auch im Fall bloßer Fahrlässigkeit - ein Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB zugestanden wird.

Der Verwarnende besitzt in einem solchen Fall im allgemeinen bei der Beurteilung der Sach- und Rechtslage keinen entscheidenden Informationsvorsprung gegenüber dem Verwarnten. Die Beurteilung der Schutzrechtsslage kann zwar schwierig sein; dies gilt dann aber für beide Seiten in gleicher Weise. Ein Unternehmer, der aufgrund einer Berechtigungsanfrage oder selbst im Rahmen seiner eigenen Geschäftstätigkeit feststellt, daß er möglicherweise ein fremdes Recht verletzt, muß - nicht anders als ein Verwarnter - entscheiden, ob er die betreffenden Benutzungshandlungen einstellt, und - wenn er dies tut - die damit verbundenen Beeinträchtigungen selbst tragen. Es gibt keinen Grund, einen Unternehmer, der abwartet, bis er verwarnt wird, besserzustellen und ihm bei einer Schutzrechtsverwarnung, die in einem Gerichtsverfahren letztlich als unberechtigt beurteilt wird, einen Schadensersatzanspruch wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zuzubilligen. Der Verwarnte kann die Schutzrechtsslage in der Regel jedenfalls in Kennzeichensachen ebenso beurteilen wie der Verwarnende; es liegt in seiner Verantwortung, welche Konsequenzen er aus seiner Beurteilung zieht

(vgl. dazu auch Moser v. Filseck, GRUR 1963, 260, 262; Horn, GRUR 1974, 235, 236 f.; Ullmann, GRUR 2001, 1027, 1029).

4. Geeignete Grundlage für die Schadensersatzhaftung bei unbegründeten Verwarnungen aus Schutzrechten sind nach der Ansicht des I. Zivilsenats Ansprüche aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs

(§ 3, § 4 Nrn. 1, 8 und 10, § 9 UWG; vgl. dazu auch - durchweg noch zu §§ 1 und 14 UWG a.F. - Baumbach/Hefermehl aaO Allg. Rdn. 129, § 14 Rdn. 8 ff.; Köhler in Köhler/Piper aaO § 1 Rdn. 482 ff.; Larenz/Canaris aaO S. 554 ff.; Blaurock aaO S. 70 ff.; Horn, Die unberechtigte Verwarnung aus gewerblichen Schutzrechten, 1971, S. 188 ff.; Brüggemeier, Deliktsrecht, 1986, S. 237 ff.; Sack, WRP 1976, 733, 735 f.; Lindacher, ZHR 144 [1980] S. 350 ff.; Ullmann, GRUR 2001, 1027, 1029 f.; vgl. auch Katzenberger, Recht am Unternehmen und unlauterer Wettbewerb, 1967, S. 130).

(Unterschriften)