



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

I ZR 98/02

Verkündet am:  
19. Januar 2006  
Walz  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

Verwarnung aus Kennzeichenrecht II

BGB § 823 Abs. 1 Ai

Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann bei einer Verwarnung aus diesem Schutzrecht grundsätzlich davon ausgehen, dass dem Bestand des Rechts keine absoluten Eintragungshindernisse entgegenstehen, wie sie das Deutsche Patent- und Markenamt vor der Eintragung zu prüfen hatte.

BGH, Urt. v. 19. Januar 2006 - I ZR 98/02 - OLG Düsseldorf  
LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. Januar 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 21. Februar 2002 wird auf Kosten der Beklagten zu 1 zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 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).

2 Die Beklagte zu 1 (im Folgenden: Beklagte), deren Geschäftsführer der  
Beklagte zu 2 ist, stellt Strahlregler für Sanitärarmaturen her, die am Auslauf mit  
Rundgittern versehen sind.

3 Mit Schreiben vom 13. Oktober 1997 machte die Klägerin gegenüber der  
Beklagten geltend, deren Strahlregler verletzen die Klagemarken, und verlang-  
te die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung. Die Beklagte wies  
diese Forderung als unberechtigt zurück und beantragte beim Deutschen Pa-  
tent- und Markenamt die Löschung der Klagemarken.

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

5 Mit Beschlüssen vom 15. Dezember 1998 und 22. März 1999 hat das  
Deutsche Patent- und Markenamt die Löschung der Klagemarken ausgespro-  
chen, 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 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-  
rückgewiesen.

6 Die Klägerin hat daraufhin ihre Klage mit Zustimmung der Beklagten  
zurückgenommen.

7 Bereits vorher hatte die Beklagte ihre Widerklage mit Schriftsatz vom  
25. April 2000 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.

8 Die Klägerin hat demgegenüber geltend gemacht, sie habe bei ihrer Abmahnung nicht schuldhaft gehandelt.

9 Das Landgericht hat der Widerklage stattgegeben.

10 Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht das Urteil des Landgerichts abgeändert und die Widerklage abgewiesen (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2002, 213).

11 Mit ihrer (vom Berufungsgericht zugelassenen) Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, begehrt die Beklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

12 Mit Beschluss vom 12. August 2004 (GRUR 2004, 958 = WRP 2004, 1366 - Verwarnung aus Kennzeichenrecht I) hat der I. Zivilsenat dem Großen Senat für Zivilsachen folgende Frage 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?

- 13 Mit Beschluss vom 15. Juli 2005 (GSZ 1/04, GRUR 2005, 882 = WRP 2005, 1408 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, für BGHZ vorgesehen) hat der Große Senat für Zivilsachen diese Frage wie folgt beantwortet:

Die unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht kann ebenso wie eine sonstige unberechtigte Schutzrechtsverwarnung unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichten.

Entscheidungsgründe:

- 14 I. Das Berufungsgericht hat die Widerklage als unbegründet angesehen. Die Klage könne allenfalls auf einen Anspruch wegen schuldhaften Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Beklagten gestützt werden, weil sich die Schutzrechtsverwarnung der Klägerin vom 13. Oktober 1997 als unberechtigt erwiesen habe. Ein solcher Anspruch sei jedoch schon deshalb nicht gegeben, weil der geltend gemachte Schaden (die Kosten der Lösungsverfahren) nicht in den Schutzbereich eines Schadensersatzanspruchs wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb falle.
- 15 Die Klägerin habe zudem bei ihrer auf die Klagemarken gestützten Verwarnung nicht schuldhaft gehandelt. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe die Unterscheidungskraft dieser Marken, die später in den Lösungsverfahren verneint worden sei, vor der Eintragung von Amts wegen geprüft. Die Klä-

gerin habe danach darauf vertrauen dürfen, dass ihre dreidimensionalen Klagemarken unterscheidungskräftig seien.

16 II. Die Revisionsangriffe gegen diese Beurteilung haben keinen Erfolg.

17 1. Für die Widerklage fehlt es nicht am Rechtsschutzbedürfnis. Die Beklagte könnte die Kosten der zur Löschung der Klagemarken betriebenen Verfahren nicht einfacher im Kostenfestsetzungsverfahren als Kosten der im vorliegenden Rechtsstreit betriebenen Rechtsverteidigung geltend machen. Nach § 91 ZPO bezieht sich die Kostenpflicht der unterliegenden Partei auf die Kosten des Rechtsstreits. Dazu gehören nicht die Kosten von Verfahren, die betrieben werden, um den im Rechtsstreit zugrunde zu legenden Sachverhalt zu verändern (vgl. MünchKomm.ZPO/Belz, 2. Aufl., § 91 Rdn. 16).

18 2. Das Berufungsgericht hat zu Recht entschieden, dass der Beklagten gegen die Klägerin wegen deren Schutzrechtsverwarnung kein Schadensersatzanspruch zusteht.

19 a) Der Beklagten steht kein Anspruch gegen die Klägerin aus § 823 Abs. 1 BGB unter dem Gesichtspunkt zu, dass die Schutzrechtsverwarnung rechtswidrig und schuldhaft in ihren eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb eingegriffen habe.

20 aa) Nach dem Beschluss des Großen Senats für Zivilsachen vom 15. Juli 2005 ist davon auszugehen, dass auch die unbegründete Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht unter dem Gesichtspunkt eines rechtswidrigen und schuldhaften Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zum Schadensersatz verpflichten kann.

21           bb) Die Verwarnung der Beklagten aus den Klagemarken war unbegründet. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Klagemarken erst später gelöscht worden sind, weil die Löschung der Marken wegen Nichtigkeit (§ 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zur Folge hat, dass die Wirkungen der Eintragung als von Anfang an nicht eingetreten gelten (§ 52 Abs. 2 MarkenG; vgl. dazu auch - zum Patentrecht - BGH, Urt. v. 22.6.1976 - X ZR 44/74, GRUR 1976, 715, 716 = WRP 1976, 682 - Spritzgießmaschine, m.w.N.).

22           cc) Die Frage, ob die Verwarnung aus den Klagemarken bereits deshalb als rechtswidrig anzusehen ist, weil sie unbegründet war, kann offenbleiben.

23           Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ist ein offener Tatbestand, dessen Inhalt und Grenzen sich erst aus einer Interessen- und Güterabwägung mit der im Einzelfall konkret kollidierenden Interessensphäre anderer ergeben (st. Rspr.; vgl. BGHZ 138, 311, 318 m.w.N.). Die Rechtswidrigkeit eines Eingriffs wird nicht indiziert, sondern ist in jedem Einzelfall unter Heranziehung aller Umstände zu prüfen (vgl. BGHZ 59, 30, 34; BGH, Beschl. v. 14.4.2005 - V ZB 16/05, ZIP 2005, 1195, 1197).

24           Der Beschluss des Großen Senats für Zivilsachen legt die Annahme nahe, dass dies auch bei einem unbegründeten Vorgehen aus einem Schutzrecht gilt. So wird darin dargelegt, weshalb für unbegründete Klagen aus einem Schutzrecht, die fahrlässig erhoben worden sind, anders als für eine unbegründete Verwarnung grundsätzlich nicht nach dem Recht der unerlaubten Handlung gehaftet wird (BGH - GSZ - GRUR 2005, 882, 884 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung). Danach können, je nachdem, ob in der Form einer Verwarnung oder einer Klage unbegründet aus dem Schutzrecht vorgegangen wird,

bei der Anwendung des § 823 Abs. 1 BGB unterschiedliche Abwägungsgesichtspunkte zum Tragen kommen. Dies spricht dafür, dass auch ein unbegründetes Vorgehen aus einem Schutzrecht nicht ohne weiteres, sondern erst aufgrund einer Interessen- und Güterabwägung als rechtswidrig beurteilt werden soll (vgl. dazu Sack, BB 2005, 2368, 2370 f.; vgl. weiter MünchKomm.BGB/Wagner, 4. Aufl., § 823 Rdn. 192; Wagner/Thole, NJW 2005, 3470, 3471 f.; Spickhoff, LMK 2004, 230, 231; Teplitzky, GRUR 2005, 9, 14; ders., WRP 2005, 1433 f.). Diese Rechtsansicht weicht allerdings von früheren Entscheidungen des Bundesgerichtshofs ab (vgl. etwa - jeweils zu einer Klage aus einem gewerblichen Schutzrecht - BGHZ 38, 200, 206 f. - Kindernähmaschinen; BGH, Ur. v. 30.11.1995 - IX ZR 115/94, GRUR 1996, 812, 813, insoweit nicht in BGHZ 131, 233; vgl. weiter - zu einer Schutzrechtsverwarnung und der nachfolgenden Klage - BGH GRUR 1976, 715, 717 - Spritzgießmaschine). Die Frage, ob nach der Feststellung der Unbegründetheit einer Schutzrechtsverwarnung ihre Rechtswidrigkeit noch gesondert zu prüfen ist, muss im vorliegenden Fall aber nicht näher erörtert werden, weil der Klägerin - wie nachstehend dargelegt - jedenfalls kein Verschulden vorgeworfen werden kann.

- 25            dd) Die Klägerin hat bei ihrer auf die Klagemarken gestützten Schutzrechtsverwarnung nicht schuldhaft gehandelt. Art und Umfang der Sorgfaltspflichten eines Verwarners werden maßgeblich dadurch bestimmt, inwieweit er auf den Bestand und die Tragfähigkeit seines Schutzrechts vertrauen darf. Die Klägerin konnte bei der Schutzrechtsverwarnung von der Rechtsbeständigkeit ihrer Marken ausgehen, weil das Deutsche Patent- und Markenamt vor deren Eintragung das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse nach § 8 MarkenG zu prüfen hatte. Die Sorgfaltspflichten eines Markenrechtsinhabers würden im allgemeinen überspannt, wenn von ihm bei einer Verwarnung eine bessere Beurteilung der Rechtslage verlangt würde, als sie der Eintragungsbehörde mög-



lich war (vgl. dazu auch BGH GRUR 1976, 715, 717 - Spritzgießmaschine). Besondere Umstände, aufgrund deren die Klägerin ausnahmsweise eine besondere Sorgfaltspflicht getroffen hätte, sind nicht gegeben.

26            b) Der Beklagten steht wegen der vor Inkrafttreten des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 ausgesprochenen Schutzrechtsverwarnung auch kein Schadensersatzanspruch aus § 1 UWG a.F. zu. Die Klägerin hat - wie dargelegt - jedenfalls nicht schuldhaft gehandelt, als sie ihre vermeintlichen Rechte aus den für sie eingetragenen Marken im Wege der Schutzrechtsverwarnung geltend gemacht hat.

27            3. Entgegen der Ansicht der Revision kann die Beklagte Schadensersatz aus § 823 Abs. 1 BGB wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb auch nicht deshalb verlangen, weil die Klägerin das vorliegende Verfahren betrieben und ihre Markenrechte in den Lösungsverfahren verteidigt hat. Das Betreiben dieser Verfahren kann der Klägerin nicht als rechtswidriges Verhalten angelastet werden (vgl. BGH - GSZ - GRUR 2005, 882, 884 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung). Dies gilt unabhängig davon, ob die Klägerin während der Verfahren Anlass hatte, an der Rechtsbeständigkeit ihrer Markenrechte zu zweifeln.

28            4. Das Berufungsgericht hat entgegen der Ansicht der Revision auch zutreffend entschieden, dass der Beklagten kein Anspruch aus §§ 677, 683 BGB darauf zusteht, dass ihr die durch die Lösungsverfahren entstandenen Kosten als Aufwendungen aus berechtigter Geschäftsführung ohne Auftrag ersetzt werden. Ein solcher Anspruch besteht schon deshalb nicht, weil die Klägerin durch die Schutzrechtsverwarnung und ihr Verhalten in den beiden Lösungs-

verfahren klarge stellt hat, dass die Durchführung dieser Verfahren nicht ihrem Willen entsprach.

29 III. Die Revision der Beklagten war danach auf ihre Kosten zurückzuweisen (§ 97 Abs. 1 ZPO).

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Bornkamm

Pokrant

Schaffert

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 18.01.2001 - 4 O 217/98 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 21.02.2002 - 2 U 33/01 -