

veröffentlicht von Rechtsanwalt **Max-Lion Keller**, LL.M. (IT-Recht)

Entscheidung des Großen Senates für Zivilsachen - Haftung für unberechtigte Verwarnungen aus Immaterialgüterrechten

Der Große Senat für Zivilsachen des Bundesgerichtshofes hatte aufgrund einer Vorlage des I. Zivilsenates über die Frage zu entscheiden, ob die unberechtigte Verwarnung aus Immaterialgüterrechten wie einem Kennzeichen-, einem Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterrecht haftungsrechtliche Folgen für den Verwarner auslösen kann. (Beschluss vom 15. Juli 2005 - GSZ 1/04)

In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes war anerkannt, dass die Verwarnung aus einem solchen Recht dann, wenn es nicht bestand oder keine hinreichende Grundlage für den geltend gemachten Unterlassungsanspruch bildete, zu Ersatzpflichten des Verwarners führen kann, wenn er vor der Verwarnung Bestand und Umfang seines Rechtes nicht mit der von ihm zu erwartenden Sorgfalt geprüft hatte. Art und Umfang der Sorgfaltspflichten werden nach dieser Rechtsprechung danach bestimmt, in welchem Umfang der Verwarner auf den Bestand und die Tragfähigkeit seines Schutzrechtes vertrauen durfte. So darf er bei einem von der Prüfung durch eine Behörde abhängigen Recht wie dem Patent grundsätzlich auf dessen Bestand vertrauen; eine weitere Prüfung wird von ihm nur bei Hinzutreten weiterer Umstände wie einer anhängigen Nichtigkeitsklage oder Anhaltspunkten verlangt, die Anlass zu Zweifeln an der Aufrechterhaltung des Rechts geben. Eine Verwarnung aus einem ungeprüften Recht kann demgegenüber zu weiterer Prüfung Anlass geben. Von diesen Grundsätzen war im wesentlichen bereits das Reichsgericht ausgegangen. Sie finden ihre Rechtfertigung in den weit reichenden wirtschaftlichen Folgen, die eine solche Verwarnung aus Immaterialgüterrechten auslösen kann.

Verwarnungen aus Immaterialgüterrechten bilden für den Rechtsinhaber eine einfache Möglichkeit, sein Recht über dessen rechtlichen Rahmen hinaus faktisch auszuweiten, weil der Empfänger einer solchen Verwarnung vielfach deren Berechtigung kurzfristig nicht überprüfen kann. Insbesondere wenn sich die Verwarnung an einen Abnehmer richtet, wird er zudem wegen der im Markt bestehenden Ausweichmöglichkeiten auf Produkte anderer Anbieter wie des Rechtsinhabers und seiner Lizenznehmer einer mit erheblichen Kosten und Risiken verbundenen Auseinandersetzung über Bestand und Inhalt des Immaterialgüterrechts aus dem Wege gehen. In gleicher Weise kann auch der Hersteller oder Lieferant durch die wirtschaftlichen Folgen einer solchen Auseinandersetzung von einer Verteidigung berechtigter Positionen abgehalten werden mit der Folge einer faktischen Erstreckung des Schutzes aus dem Recht in Bereiche, die der Rechtsinhaber rechtlich nicht beanspruchen kann.

Der Große Senat für Zivilsachen hat entschieden, dass die Aufgabe dieser Grundsätze nicht geboten sei. Hinsichtlich der Gründe, die schon das Reichsgericht bewogen hätten, im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs den Verwarner mit Hilfe einer Sanktion zu veranlassen, vor der

Aufforderung zur Unterlassung die Bestandsfähigkeit seines Rechtes und die Frage zu prüfen, ob und in welchem Umfang es eine hinreichende Grundlage für sein Begehren bilde, sei eine Änderung nicht eingetreten. Die vorgerichtliche Verwarnung könne nach Gegenstand und Interessenlage auch nicht mit der Klage gleichgesetzt werden; dass für deren Erhebung auch bei fehlender Berechtigung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes deliktsrechtlich grundsätzlich nicht einzustehen sei, lasse sich wegen der andersartigen Verhältnisse nicht auf die unberechtigte Verwarnung übertragen. Wegen der von einer Verwarnung aus Immaterialgüterrechten ausgehenden Gefahr für Wirtschaft und Wettbewerb bedürfe es weiterhin einer Sanktion in Form einer Haftungsfolge für unberechtigte Verwarnungen, die den Schutzrechtsinhaber anhalte, vor einer Unterlassungsaufforderung die gebotenen, von ihm zu erwartenden und ihm zumutbaren Prüfungen zur Berechtigung seines Verlangens vorzunehmen. Auf diese Weise würden der Schutz der geistigen Leistung einerseits und die Freiheit des Wettbewerbs andererseits, die durch die Grenzen des Schutzbereichs objektiv voneinander abgegrenzt werden, auch hinsichtlich der Mittel ihrer Durchsetzung und der Haftung für die Überschreitung dieser Grenzen ins Gleichgewicht gebracht.

Quelle: Pressemitteilung Nr. 120/2005 vom 13. September 2005

Veröffentlicht von:

RA Max-Lion Keller, LL.M. (IT-Recht)

Rechtsanwalt