BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 70/11

Verkündet am:
10. Mai 2012
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Kosten des Patentanwalts IV

BGB §§ 677, 683 Satz 1, § 670; MarkenG § 14 Abs. 6 Satz 1

Allein der nicht weiter substantiierte Vortrag, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, ist nicht dazu geeignet, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung eine Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen und einen Anspruch auf Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG zu begründen (Fortführung von BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II).

BGH, Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11 - OLG Nürnberg
LG Nürnberg-Fürth

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat im schriftlichen Verfahren, in dem bis zum 26. April 2012 Schriftsätze eingereicht werden konnten, durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Koch und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Oberlandesgerichts Nürnberg - 3. Zivilsenat - vom 15. März 2011 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als hinsichtlich des Antrags der Klägerin auf Freistellung von der Forderung ihres Patentanwalts zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung und im Kostenpunkt wird das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth - 4. Kammer für Handelssachen - vom 16. Juli 2010 auf die Berufung der Beklagten abgeändert und die Klage abgewiesen.

Die Kosten der Revision hat die Klägerin zu tragen. Die Kosten der Vorinstanzen werden der Klägerin zu 1/37 und der Beklagten zu 36/37 auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin ist Inhaberin zweier Wortmarken „Schneeflöckchen“. Die eine ist für „alkoholfreies Kinderheißgetränk auf Fruchtbasis“, die andere für „Glühwein und alkoholfreien Glühwein“ eingetragen.

2 Die Beklagte vertreibt Geschenkartikel. Eine der Produktserien trägt die Bezeichnung „Schneeflocken sind kleine Geschenke des Himmels ...“. Zu dieser Produktserie gehören nicht nur Bleistifte, Tintenroller, Bilderrahmen, Geldbeutel, Schlüsselanhänger und Tassen, sondern auch ein Tee, der als „Schneeflöckchen-Tee“ bezeichnet ist. Die Beklagte vertreibt diesen Tee in einer Verpackung, auf der sich unter anderem unterhalb des „sheepworld“-Zeichens die Bezeichnung „Schneeflöckchen-Tee“ und darunter die Worte „Schneeflocken sind kleine Geschenke des Himmels...“ befinden:

3 Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte verletze damit ihre Marken. Sie hat die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht sowie auf Freistellung von Abmahnkosten sowohl eines Rechtsanwalts als auch eines an der Abmahnung mitwirkenden Patentanwalts in Anspruch genommen.

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

4 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung ist ohne Erfolg geblieben (OLG Nürnberg, MarkenR 2011, 183). Das Berufungsgericht hat die Revision nur hinsichtlich der Verurteilung der Beklagten zur Freistellung der Klägerin von der Forderung ihres Patentanwalts zugelassen. Die im Übrigen eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten hat der Senat zurückgewiesen. Die Beklagte verfolgt mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, im Umfang der zugelassenen Revision ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter.

Entscheidungsgründe:

5 I. Das Berufungsgericht hat - soweit im Revisionsverfahren noch von Bedeutung - angenommen, der Klägerin stehe der geltend gemachte Freistellungsanspruch hinsichtlich der Patentanwaltskosten zu. Dazu hat es ausgeführt:

6 Die Klägerin könne von der Beklagten nach den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag die Erstattung der Kosten für die Mitwirkung des Patentanwalts bei der Abmahnung beanspruchen. Es sei nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung des Patentanwalts notwendig gewesen sei. Gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG könne für den Zeitraum ab Einreichung der Klage die Prüfung der Notwendigkeit für die zusätzliche Beauftragung eines Patentanwalts entfallen. Dies müsse erst recht für die Mitwirkung eines Patentanwalts vor einem oder außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens gelten, soweit eine materiell-rechtliche Anspruchsgrundlage - im Streitfall ein Anspruch nach den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag - bestehe. Da die Voraussetzungen dieser Anspruchsgrundlage bereits im Zusammenhang mit den geltend gemachten Rechtsanwaltskosten geprüft worden seien, sei eine nochmalige Prüfung in Bezug auf die Patentanwaltskosten nicht notwendig.

7 II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten hat Erfolg.

8 1. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch auf Freistellung von den Kosten des bei der Abmahnung mitwirkenden Patentanwalts nicht bejaht werden.

9 a) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch auf Erstattung der Kosten, die durch die Mitwirkung des Patentanwalts an der Abmahnung der Beklagten wegen der Markenverletzung entstanden sind, unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB) begründet sein kann. Die für das gerichtliche Verfahren geltende Bestimmung des § 140 Abs. 3 MarkenG, kann dagegen - wie der Senat in seinem nach Verkündung des Berufungsurteils veröffentlichten Urteil „Kosten des Patentanwalts II“ entschieden hat - weder in unmittelbarer noch in entsprechender Anwendung als Anspruchsgrundlage herangezogen werden (BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 11-14 = WRP 2011, 1057).

10 b) Der Anspruch auf Erstattung der Aufwendungen für eine Abmahnung ist unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB) allerdings nur begründet, soweit diese Kosten erforderlich waren. Für den von der Klägerin geltend gemachten Anspruch auf Erstattung der Kosten, die durch die Mitwirkung des Patentanwalts an der Abmahnung der Beklagten wegen einer Markenverletzung entstanden sind, gelten insoweit keine Besonderheiten. Er ist daher nur begründet, soweit die Klägerin darlegt und nachweist, dass diese Kosten zur Rechtsverfolgung erforderlich waren.

11 aa) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts lässt sich der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG, nach der die Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache ohne Prüfung der Erforderlichkeit stets zu erstatten sind, nicht - auch nicht im Wege eines Erst-recht-Schlusses - die Wertung des Gesetzes entnehmen, dass die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in einer kennzeichenrechtlichen Angelegenheit ebenfalls ohne Prüfung der Erforderlichkeit stets zu erstatten sind, sofern ein materiell-rechtlicher Kostenerstattungsanspruch - hier aus §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB - dem Grunde nach gegeben ist. Dies hätte zur Folge, dass in Kennzeichenstreitsachen die durch die Einschaltung eines Patentanwalts entstandenen außergerichtlichen Kosten unter leichteren Voraussetzungen zu erstatten wären als die durch die Einschaltung eines Rechtsanwalts entstandenen außergerichtlichen Kosten. Für eine solche Privilegierung der patentanwaltlichen gegenüber der rechtsanwaltlichen Tätigkeit gibt es keinen sachlichen Grund (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 16-19 - Kosten des Patentanwalts II).

12 bb) Die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache sind entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts auch dann nicht ohne Prüfung ihrer Erforderlichkeit zu erstatten, wenn die Kosten für die außergerichtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts in dieser Kennzeichenstreitsache als erforderlich anzusehen und daher zu ersetzen sind. Aus dem Umstand, dass es in einem konkreten Fall erforderlich ist, einen Rechtsanwalt mit der Abmahnung einer Kennzeichenverletzung zu betrauen, folgt nicht, dass es notwendig ist, daneben auch noch einen Patentanwalt mit dieser Abmahnung zu beauftragen. Ist ein Rechtsanwalt nach seinen kennzeichenrechtlichen Fähigkeiten allein dazu imstande, den Fall rechtlich zu beurteilen und den Verletzer abzumahnen, ist es nicht nötig, zusätzlich noch einen Patentanwalt einzuschalten. Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es

notwendig war, zur außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 20-23 - Kosten des Patentanwalts II).

13 2. Die Entscheidung des Berufungsgerichts stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 561 ZPO).

14 Hat - wie im Streitfall - neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage - zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören (BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 20-23 - Kosten des Patentanwalts II).

15 Die Revisionserwiderung macht ohne Erfolg geltend, danach seien die Patentanwaltskosten im Streitfall erstattungsfähig. Die Klägerin habe bereits erstinstanzlich vorgetragen und durch Vorlage einer schriftlichen Bestätigung des Patentanwalts belegt, dass dieser an der Abmahnung mitgewirkt und insbesondere eine Markenrecherche hinsichtlich der Bezeichnung „Schneeflöckchen“ durchgeführt habe. In der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht habe die Beklagte daraufhin erklärt, das Bestreiten der Mitwirkung des Patentanwalts nicht aufrechtzuerhalten.

16 Der Grundsatz, dass die Mitwirkung eines Patentanwalts regelmäßig nur dann als erforderlich anzusehen ist, wenn er Aufgaben übernommen hat, die zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören, ist nicht dahin zu

verstehen, dass die Mitwirkung eines Patentanwalts immer schon dann als erforderlich anzusehen ist, wenn er solche Aufgaben übernommen hat. Allein der nicht weiter substantiierte Vortrag, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, ist nicht dazu geeignet, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen.

17 Die Prozessbevollmächtigte der Klägerin ist Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz. Ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz muss über besondere Sachkunde im Kennzeichenrecht verfügen und ist regelmäßig dazu imstande, im Rahmen einer Abmahnung eine Markenrecherche durchzuführen (vgl. BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 26 - Kosten des Patentanwalts II). Auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die im Streitfall gebotene Recherche keine Besonderheiten aufwies, unterliegt es keinem Zweifel, dass die Prozessbevollmächtigte der Klägerin selbst in der Lage gewesen wäre, im Rahmen der Abmahnung eine Markenrecherche hinsichtlich des Zeichens „Schneeflöckchen“ durchzuführen.

18 III. Danach ist das Berufungsurteil auf die Revision der Beklagten im Kostenpunkt und insoweit aufzuheben, als das Berufungsgericht hinsichtlich des Antrags der Klägerin auf Freistellung von der Forderung ihres Patentanwalts zum Nachteil der Beklagten erkannt hat. Der Senat kann in der Sache selbst entscheiden, da keine weiteren Feststellungen zu erwarten sind (§ 563 Abs. 3

ZPO). Danach ist im Umfang der Aufhebung das Urteil des Landgerichts auf die Berufung der Beklagten abzuändern und die Klage abzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 Satz 1 Fall 2, § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm Pokrant Büscher

Koch Löffler

Vorinstanzen:
LG Nürnberg-Fürth, Entscheidung vom 16.07.2010 - 4 HKO 7053/09 -
OLG Nürnberg, Entscheidung vom 15.03.2011 - 3 U 1644/10 -