von **Verena Eckert**

Markenverletzungsstreit – zusätzliche Hinzuziehung eines Patentanwalts rechtsmissbräuchlich

In Markenverletzungsstreitigkeiten wird oftmals von Rechtsanwälten praktiziert, dass zusätzlich zum Rechtsanwalt ein Patentanwalt zur vorgerichtlichen Abmahnung hinzugezogen wird. Auf diese Weise schießen die Kosten in die Höhe – ein ideales Druckmittel gegenüber dem Abgemahnten. Nunmehr hat das Landgericht Berlin in seinem Urteil vom 18.09.2007 (Az.:15 O 698/06) dieser Praxis eine Absage erteilt.

Die Erstattungspflicht der Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts in vorgerichtlichen Markenstreitigkeiten werden mit der Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG begründet, wonach die Kosten des zu einer Kennzeichenstreitigkeit hinzugezogenen Patentanwalts zu erstatten sind. Einen Nachweis der Notwendigkeit der Mitwirkung des Patentanwalts sind danach nicht erforderlich.

Das Landgericht Berlin hat in dem oben zitierten Urteil nunmehr entschieden, dass § 140 Abs. 3 MarkenG, der sich zunächst ausdrücklich nur auf das gerichtliche Verfahren bezieht nicht in jedem Fall auch auf die vorgerichtliche Vertretung anzuwenden sei. Zwar vertritt die herrschende Meinung in Rechtsprechung und Literatur die Auffassung, dass § 140 Abs. 3 MarkenG auch auf vorgerichtliche Streitigkeiten anzuwenden ist, doch könne die vorgerichtliche Tätigkeit in Form der Abmahnung nicht in jedem Fall mit der gerichtlichen Vertretung in einer Markenstreitigkeit gleichgesetzt werden. Denn ein Verstoß kann derart eindeutig sein, dass die Hinzuziehung eines Patentanwalts sich als rechtsmissbräuchlich darstellt. Das Landgericht Berlin begründet dies damit, dass für den Anspruch aus § 14 Abs. 6 MarkenG die allgemeinen Grundsätze des Schadensersatzrechts nach §§ 249 ff. BGB, so dass auch der verletzte Markenrechtsinhaber bei der außergerichtlichen Verfolgung seiner Rechte den Grundsatz der Schadensminderungspflicht zu beachten habe. Diese Schadensminderungspflicht erfordere, dass der Geschädigte Maßnahmen unterlässt, die ein verständiger Mensch, der die Kosten dafür selbst aufwenden müsste, unterließe. Einem im Markenrecht versierten Rechtsanwalt ist es möglich, einen einfachen und bereits mehrfach von ihm bearbeiteten Markenverstoß alleine und selbständig zu bearbeiten, und eine Mitwirkung eines Patentanwalts ist nicht geboten.

Fazit

Die herrschende Meinung geht zwar nach wie vor davon aus, dass Patentanwaltskosten erstattungsfähig sind, doch hat die Entscheidung des Landgerichts Berlin endlich Bewegung in die Abrechnungspraxis so mancher Rechtsanwälte gebracht, die mit dem gesunden Menschenverstand hinsichtlich einfach gelagerter Markenverstöße tatsächlich nicht nachzuvollziehen ist.

Autor:
Verena Eckert
Rechtsanwältin