

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Doppelt gemoppelt hält besser? Der BGH zur Kostentragungspflicht bei gleichzeitiger Abmahnung durch Anwalt und Patentanwalt

Der Bundesgerichtshof (Urteil vom 24.02.2011, Az. I ZR 181/09) hat entschieden, dass der rechtmäßig Abgemahnte nur dann die Kosten für einen Patentanwalt übernehmen muss, der die Abmahnung zusätzlich zu einem Rechtsanwalt unterzeichnet hat, wenn dies auch wirklich erforderlich war.

### Sachverhalt

Die Klägerin – Inhaberin der Wortmarke „X...“ (u.a. für Schmuckwaren) – mahnte die Beklagte wegen der Verletzung ihrer Marke ab, da die Beklagte auf eBay Ohrstecker unter der Bezeichnung „X...“ angeboten hatte.

Besagte Abmahnung war sowohl von einer Rechtsanwältin als auch zusätzlich von einem Patentanwalt unterzeichnet. Insgesamt forderte die Klägerin 4.161 Euro an Rechts- und Patentanwaltskosten, bekam vom Landgericht und der Berufungsinstanz aber nur die Hälfte in Höhe der Rechtsanwaltskosten von 2.080,50 Euro zugesprochen. Eine Erstattungspflicht für die Patentanwaltskosten wurde abgelehnt.

### Aus der Entscheidung des Gerichts

Zunächst erklärt der Bundesgerichtshof, wann grundsätzlich die Kosten eines Patentanwaltes zu erstatten sind:

„a) Gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 RVG und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

b) Die Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG gilt unmittelbar nur für Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einem Rechtsstreit entstanden sind und nicht für Kosten, die - wie hier die Abmahnkosten - durch die Mitwirkung eines Patentanwalts außerhalb eines Rechtsstreits angefallen sind.“

Und weiter für den Fall der Kosten für eine Abmahnung:

“

*„Der Anspruch auf Erstattung der Kosten der Rechtsverfolgung einschließlich der Aufwendungen für eine Abmahnung ist [...] 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 der 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.“

”

Es stellt sich also die Frage, wann neben den Kosten für einen Rechtsanwalt zusätzlich auch noch die Kosten für einen Patentanwalt im Rahmen einer Abmahnung erforderlich war. Das ist nach Ansicht des Bundesgerichtshofs dann der Fall, wenn der Patentanwalt Aufgaben übernommen hat, die zu dessen typischen Aufgabengebiet gehören:

“

*„Hat 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.“*

”

## Stellungnahme

So einfach geht es also nicht! Bloß weil sich ein Patentanwalt an eine Abmahnung „dranhängt“, indem er diese zusätzlich unterschreibt, entsteht nicht automatisch auch ein Kostenerstattungsanspruch zugunsten des Patentanwaltes. Vielmehr muss der Abmahnende nachweisen, dass die Beteiligung des Patentanwaltes in diesem Fall erforderlich war. Leider, und das ist die Fußangel für alle Abgemahnten in diesem Fall, wird die Erforderlichkeit regelmäßig sehr leicht indiziert sein.

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement