

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Patent zum Gelddrucken in Gefahr? BGH schränkt Erstattungsanspruch von Patentanwaltskosten im Markenrecht ein

Grundsätzlich gilt: Wer zu Unrecht die Marke eines anderen benutzt und deswegen abgemahnt wird, muss der Gegenseite die durch die Abmahnung entstandenen Kosten erstatten. „Aber nur die wirklich erforderlichen Kosten“, hat der BGH jetzt klargestellt (Urteil vom 10.5.2012, Az.: I ZR 70/11, „Kosten des Patentanwalts IV). Dass neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht ein Patentanwalt eingeschaltet wird, halten die Richter dabei nicht zwangsläufig für notwendig. Hier komme es auf den Einzelfall an.

Fall

Ausgangspunkt für die Entscheidung war ein gewöhnlicher Markenrechtsstreit. Das Inhaber-Unternehmen der Wortmarke „Schneeflöckchen“ hatte ein anderes Unternehmen, das diesen Begriff für ein eigenes Produkt verwendete, zunächst abgemahnt und dann verklagt. Nun waren sich die Gerichte aller drei Instanzen zwar einig darüber, dass die Nutzung des Ausdrucks durch die Beklagte unrechtmäßig und zukünftig zu unterlassen war. Streitig aber blieb, in welcher Höhe der Klägerin die ihr entstandenen Kosten der rechtmäßigen Abmahnung erstattet werden mussten. Eingefordert wurden von letzterer nicht nur die Kosten eines Rechtsanwalts, sondern auch die eines Patentanwaltes, der an der Abmahnung durch die Durchführung einer Markenrecherche mitgewirkt hatte.

Entscheidung

Der BGH entschied, dass der Klägerin ein Anspruch aus so genannter Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683 S. 1, § 670 BGB) auf Erstattung der Patentanwaltskosten nicht zusteht. Voraussetzung hierfür wäre nämlich gewesen, dass dessen in Rechnung gestellte Tätigkeit zur Rechtswahrnehmung auch erforderlich war, was im konkreten Fall aber nicht dargelegt und nachgewiesen wurde.

„Ist ein Rechtsanwalt nach seinen kennzeichenrechtlichen Fähigkeiten allein dazu imstande, den Fall rechtlich zu beurteilen und den Verletzer abzumahnern, ist es nicht nötig, zusätzlich noch einen Patentanwalt einzuschalten“, heißt es im Urteil. Keineswegs sei die Mitwirkung eines Patentanwalts schon allein deswegen als erforderlich anzusehen, weil er Tätigkeiten erbracht hat, die typischerweise zu seinem Aufgabengebiet gehören. Es müsse vielmehr auf den konkreten Fall abgestellt werden. Und

vorliegend, so die Richter, hätte der Anwalt der Klägerin – ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz – die streitgegenständliche Markenrecherche auch selbst durchführen können.

Fazit

Wer unrechtmäßig Marken anderer benutzt, muss damit rechnen, abgemahnt zu werden und für diese Abmahnung auch zu zahlen. Aber nur, soweit die berechneten Kosten auch erforderlich waren. Die Notwendigkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts muss dabei eigens nachgewiesen werden. Der nicht weiter substantiierte Vortrag, er habe eine Markenrecherche durchgeführt, reicht nicht aus.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement