

# Müssen Kosten des Patentanwaltes bei markenrechtlicher Abmahnung erstattet werden?

☒ Abmahnungen gehören fast schon zum Alltag für Onlinehändler und verursachen hohe Kosten. Diese Kosten können noch höher ausfallen, wenn in einer marken- oder kennzeichenrechtlichen Streitigkeit ein Patentanwalt an der Abmahnung mitgewirkt hat. In welchen Fällen diese Zusatzkosten aber nur vom Abgemahnten zu zahlen sind, hat der BGH jetzt in einem Grundsatzurteil entschieden.

**Lesen Sie mehr dazu in einem Gastbeitrag von RA Rolf Albrecht.**

Immer wieder kommt es auch im Bereich des Onlinehandels zu markenrechtlichen Abmahnungen.

## Abmahnungen aus Markenrecht

Die Verwendung von fremden Marken oder sonstigen geschützten Kennzeichen zur Produktwerbung oder zum Beispiel als Keyword zur Buchung von bezahlten Werbeanzeigen (AdWords) ist immer wieder Bestandteil solcher Abmahnungen. Dabei ist es nicht selten, dass neben einem Rechtsanwalt, der die markenrechtlichen Ansprüche eines Mandanten geltend macht, auch einen Patentanwalt entsprechende Abmahnungen unterschreibt bzw. an diesen mitwirkt.

Dafür entstehen nicht nur bei dem abmahnenen Rechtsanwalt Kosten für die Abmahnung, sondern auch für die Tätigkeit des Patentanwaltes Kosten in gleicher Höhe. Dies erzeugt bei dem abgemahnten Onlinehändler in aller Regel großes Unverständnis oder aber große Sorgenfalten dahingehend, ob er überhaupt in der Lage ist, einen umfassenden Kostenanspruch, wie gefordert, zu tragen.

Gerade im Onlinehandel ist es nicht außergewöhnlich, dass selbst bei einfachen Sachverhalten auch ein Patentanwalt die Abmahnung mit unterzeichnet und sich somit die Kosten verdoppeln.

## Rechtliche Lage

Grundsätzlich sieht die Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG zur Erstattungspflicht der Patentanwaltskosten folgendes vor:

*„Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind die Gebühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.“*

In der Rechtsprechung ist es bereits seit längerer Zeit umstritten, ob die Kosten eines Patentanwaltes überhaupt durch den Abgemahnten bei einer markenrechtlichen Abmahnung zu tragen sind.

Nunmehr hat der BGH (Urteil vom 24. Februar 2011, Az.: I ZR 181/09) eine grundsätzliche Entscheidung getroffen. Grundsätzlich geht das Gericht davon aus, dass die Regelung des § 140 Abs. 3 MarkenG nicht in dem Fall Anwendung findet, in dem ein Patentanwalt in einer außergerichtlichen Abmahnung aus dem Markenrecht oder sonstigem Kennzeichenrecht mitwirkt.

# Erforderlichkeit muss vorliegen

Das maßgebliche Kriterium, ob und wonach die Tragung der Patentanwaltskosten durch den Abgemahnten erfolgen soll, ist die Erforderlichkeit der Mitwirkung des Patentanwaltes. Nur wenn diese zwingende Voraussetzung vorliegt, ist eine Erstattungsfähigkeit für die Kosten des Patentanwaltes.

In der Entscheidung des BGH wird für die Erfüllung des Kriteriums der „Erforderlichkeit“ folgendes Beispiel genannt:

*„...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...“*

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass für den Fall, dass der Markenrechtsinhaber darlegen und beweisen kann, dass die Einschaltung eines Patentanwaltes erforderlich war und dessen Kosten somit auch erstattungsfähig sind. Bei einfachen Sachverhalten dürfte die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ausreichen.

# Wissen eines Rechtsanwaltes ausreichend

In den Entscheidungsgründen führen die Richter des BGH aber auch aus, dass bei einfach gelagerten Sachverhalten grundsätzlich das Wissen eines Rechtsanwaltes ausreicht:

*„...Bei Kennzeichenstreitsachen geht es nicht um naturwissenschaftliche oder technische Sachverhalte und die sich daraus ergebenden Rechtsfragen, die es regelmäßig nahelegen, neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt einzuschalten. In Kennzeichenstreitsachen wird es vielmehr oft entbehrlich sein, zusätzlich zu einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen. Es gibt zahlreiche Rechtsanwälte, die über besondere Sachkunde im Kennzeichenrecht verfügen und in der Lage sind, Mandanten ohne Hinzuziehung eines Patentanwalts in kennzeichenrechtlichen Angelegenheiten umfassend zu beraten. Insbesondere wird ein Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht ohne Mitwirkung eines Patentanwalts dazu imstande sein, eine Abmahnung wegen einer Markenverletzung zu verfassen...“*

Dies dürfte auf die meisten Fälle zur Anwendung kommen, die sich im Bereich des Onlinehandels ergeben.

In aller Regel handelt es sich um die bloße Darstellung von Marken zum Beispiel in den Verkaufsangeboten und Produktbeschreibungen oder aber als Keyword zur Buchung von bezahlten Werbeanzeigen. Diesen Sachverhalt kann auch ein Rechtsanwalt, der sich auf die „Fahne schreibt“, im Markenrecht gewisse rechtliche Kenntnisse zu haben, ohne Hinzuziehung eines Patentanwaltes prüfen.

# Ergebnis

Diese Entscheidung des BGH schafft in gewisser Weise Klarheit für abgemahnte Onlinehändler, die sich mit Markenverletzungen auseinandersetzen müssen. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kriterien dürfte in vielen Fällen die Möglichkeit bestehen, die geltend gemachten Kosten für die Hinzuziehung eines Patentanwaltes für eine Abmahnung im Bereich des Marken- oder Kennzeichenrechtes verneinen zu können.

Bei komplexeren Sachverhalten (zum Beispiel Produktfälschungen und Angebot von Plagiaten im Onlinehandel) dürfte jedoch weiterhin die Hinzuziehung eines Patentanwaltes als erforderlich angesehen werden mit der Folge, dass dessen Kosten zu erstatten sind.

# Über den Autor

*RA Rolf Albrecht*

 Rolf Albrecht ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz sowie Fachanwalt für Informationstechnologierecht in der **Kanzlei volke2.0**. Rechtsanwalt Albrecht schreibt regelmäßig als Gastautor Beiträge für den Shopbetreiber-Blog.

## Lesen Sie mehr zum Thema Markenrecht:

Die häufigsten Rechtsverstöße im Online-Handel  
Die Durchsetzung von Ansprüchen aus Markenrecht kann rechtsmissbräuchlich sein  
EuGH entscheidet zu Google Adwords  
Markenschutz - Auch für Online-Shops sinnvoll?!