

Patentanwaltskosten bei markenrechtlicher Abmahnung

✘ Bei markenrechtlichen Abmahnungen war es in der Vergangenheit nicht unüblich, dass Kosten sowohl für die beauftragten Rechts- als auch Patentanwälte verlangt wurden. Hierzu gab es bereits ein Grundsatzurteil des BGH, nach welchem die zusätzlichen Kosten erforderlich sein müssen, um erstattungsfähig zu sein. Jetzt hatte das OLG Frankfurt jedoch über einen interessanten Sonderfall zu entscheiden.

Lesen Sie mehr in einem Gastbeitrag von Sascha Faber.

Das genannte Urteil des BGH (Urteil vom 24. Februar 2011, Az.: I ZR 181/09) hat Herr Kollege Rolf Albrecht in seinem Beitrag „Müssen Kosten des Patentanwaltes bei markenrechtlicher Abmahnung erstattet werden?“ eingehend besprochen. In aller Kürze ist hierzu nur wichtig zu wissen, dass die Rechtsprechung für die Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten bei markenrechtlichen Abmahnungen das Erfordernis der Erforderlichkeit dessen Beauftragung erfüllt sehen will:

„...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...“

Soweit der Grundsatz. Was jedoch, wenn der Patentanwalt die Abmahnung selbst angefertigt hat und dann zur abschließenden Kontrolle von einem Rechtsanwalt prüfen lässt? Können in diesem Fall also für eine markenrechtliche Abmahnung sowohl die Kosten des Patentanwaltes, als auch des Rechtsanwaltes geltend gemacht werden? Diese Frage lag dem OLG Frankfurt zur Beantwortung vor.

Der zuständige sechste Zivilsenat hat die vom BGH aufgestellten Grundsätze auch auf diesen Fall angewendet und eine Erstattungsfähigkeit (zusätzlicher) Patentanwaltskosten bzw. Rechtsanwaltskosten hier verneint.

„Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 2011, 754 - Patentanwaltskosten II; ebenso bereits der erkennende Senat GRUR-RR 2010, 127) steht dem Markeninhaber ein Erstattungsanspruch für die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalts zum Zwecke der Abmahnung nur dann zu, wenn der zunächst beauftragte Rechtsanwalt zusätzlichen Bedarf für die Erbringung der vom Bundesgerichtshof angesprochenen spezifischen patentanwaltstypischen Leistungen gesehen hat und deshalb ein Patentanwalt zu diesem Zwecke ergänzend hinzugezogen worden ist.

Waren solche spezifischen Leistungen dagegen nicht erforderlich, kommt die Erstattung einer doppelten Geschäftsgebühr (für Rechtsanwalt und Patentanwalt) auch dann nicht in Betracht, wenn - wie nach dem Vortrag der Klägerin im vorliegenden Fall - zunächst der mit der Abmahnung beauftragte Patentanwalt das Abmahnschreiben erstellt und sodann einem Rechtsanwalt zur weiteren Überprüfung vorgelegt hat.“

Besteht somit kein Bedarf für „spezifischen patentanwaltstypischen Leistungen“ in dem jeweiligen Fall, so gibt es nach Ansicht des OLG auch keine Anspruch auf Erstattung einer doppelten Geschäftsgebühr. Der Patentanwalt kann sich jedenfalls nicht darauf berufen, dass hier noch ein Rechtsanwalt die Abmahnung zusätzlich hätte prüfen müssen.

„Denn in einem solchen Fall hätte der Patentanwalt entweder die Abmahnung in eigener alleiniger Verantwortung verfassen und absenden müssen oder aber - wenn er sich hierzu nicht in der Lage sah - die Übernahme des Auftrags ablehnen und den Markeninhaber an einen Rechtsanwalt verweisen müssen.“

Fazit

Nur die Reihenfolge der Beauftragung (erst Patentanwalt dann Rechtsanwalt) kann an der Voraussetzung nichts ändern, dass die doppelte Beauftragung erforderlich sein muss, so das OLG Frankfurt in dem von der Kanzlei volke2.0 erstrittenen Urteil (vom 05.01.2012, Az.: 6 U 107/10). Für komplexere Prüfungen, die auch die Hinzuziehung eines Patentanwaltes erforderlich machen, kann entgegen diesem Grundsatz im Einzelfall auch die Erstattung doppelter Kosten zulässig sein.

Über den Autor

 *Sascha Faber, LL.M. Medienrecht*

Sascha Faber ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz sowie Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht in der Kanzlei Volke2.0.