



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 59/19

vom

24. September 2020

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Kosten des Patentanwalts VI

RL 2004/48/EG Art. 3 Abs. 1, Art. 14; MarkenG § 125e Abs. 5, § 140 Abs. 4

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. L 157 vom 30. April 2004, S. 45) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Sind Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Vorschrift entgegenstehen, die die Pflicht der unterliegenden Partei zur Erstattung der Kosten, die der obsiegenden Partei für die Mitwirkung eines Patentanwalts an einem markenrechtlichen Gerichtsverfahren entstanden sind, unabhängig davon vorsieht, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war?

BGH, Beschluss vom 24. September 2020 - I ZB 59/19 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 24. September 2020 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz

beschlossen:

- I. Das Verfahren wird ausgesetzt.
- II. Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. L 157 vom 30. April 2004, S. 45) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Sind Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Vorschrift entgegenstehen, die die Pflicht der unterliegenden Partei zur Erstattung der Kosten, die der obsiegenden Partei für die Mitwirkung eines Patentanwalts an einem markenrechtlichen Gerichtsverfahren entstanden sind, unabhängig davon vorsieht, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war?

Gründe:

- 1 I. Die Klägerin hat die Beklagte wegen Verletzung ihrer Unionsmarken auf Unterlassung in Anspruch genommen und markenrechtliche Folgeansprüche geltend gemacht. Der Rechtsstreit ist durch einen schriftlichen Vergleich nach § 278 Abs. 6 ZPO beendet worden. Mit Beschluss vom 23. Mai 2017 hat das Landgericht der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt und den Streitwert auf 50.000 € festgesetzt. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben.
- 2 Der Prozessbevollmächtigte der Klägerin hat in der Klageschrift die Mitwirkung einer Patentanwältin angezeigt und im Kostenfestsetzungsverfahren anwaltlich versichert, dass die Patentanwältin an dem Verfahren tatsächlich mitgewirkt habe. Jeder bei Gericht eingereichte Schriftsatz sei mit der Patentanwältin abgestimmt worden. Die Patentanwältin habe auf diese Weise auch an den Vergleichsverhandlungen mitgewirkt, auch wenn die Telefonate allein zwischen den Prozessbevollmächtigten der Parteien geführt worden seien.
- 3 Mit Beschluss vom 8. Dezember 2017 hat das Landgericht die der Klägerin zu erstattenden Kosten auf 10.528,95 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 28. September 2017 festgesetzt. Es hat dabei, wie von der Klägerin beantragt, Patentanwaltskosten in Höhe von 4.867,70 € für die erstinstanzliche Rechtsverfolgung (1,3-Verfahrensgebühr gemäß Nr. 3100 VV zum RVG, 1,2-Terminsgebühr gemäß Nr. 3104 VV zum RVG, 1,0-Einigungsgebühr gemäß Nr. 1003 VV zum RVG zuzüglich Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002 VV zum RVG und 19% Umsatzsteuer) und 325,46 € für die Mitwirkung im Beschwerdeverfahren zur Kostenentscheidung (0,5-Verfahrensgebühr zuzüglich Auslagenpauschale und 19% Umsatzsteuer) als erstattungsfähig anerkannt.

4 Die gegen die Festsetzung der Patentanwaltskosten gerichtete sofortige Beschwerde der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben.

5 Mit der vom Beschwerdegericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Beklagte ihren Antrag weiter, den angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss aufzuheben, soweit darin Patentanwaltskosten gegen sie festgesetzt worden sind.

6 II. Das Beschwerdegericht hat angenommen, die geltend gemachten Patentanwaltskosten seien von der Beklagten nach § 140 Abs. 3 MarkenG aF zu erstatten. Der Streitfall sei eine Kennzeichenstreitsache im Sinne dieser Vorschrift. Es sei nach § 140 Abs. 3 MarkenG aF - und daher auch im Streitfall - nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung der Patentanwältin zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen sei oder ob die Patentanwältin gegenüber dem von der Klägerin beauftragten Rechtsanwalt eine "Mehrleistung" erbracht habe. Eine mit Blick auf Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vorzunehmende richtlinienkonforme Auslegung des § 140 Abs. 3 MarkenG aF mit dem Ziel einer Prüfung, ob die Einschaltung des Patentanwalts notwendig gewesen sei, komme nicht in Betracht, da § 140 Abs. 3 MarkenG aF diesen Richtlinienvorschriften entspreche und eine solche Auslegung der gesetzgeberischen Zielsetzung eindeutig entgegenstünde. § 140 Abs. 3 MarkenG aF verstoße auch nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG, da für die Ungleichbehandlung der Kostenerstattung von Patentanwälten in Kennzeichenstreitsachen gegenüber der allgemeinen zivilprozessualen Kostenerstattung, die nur für die Rechtsverfolgung notwendige Kosten erfasse, ein hinreichender sachlicher Grund bestehe, weil der Gesetzgeber die Mitwirkung von Patentanwälten in Kennzeichenstreitsachen wegen deren besonderer Sachkunde kostenrechtlich privilegiert habe.

- 7 III. Der Erfolg der Rechtsbeschwerde hängt von der Auslegung von Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG ab. Vor einer Entscheidung über das Rechtsmittel ist deshalb das Verfahren auszusetzen und gemäß Art. 267 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 AEUV eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union einzuholen.
- 8 1. Nach § 140 Abs. 3 MarkenG aF, dessen Wortlaut mit Wirkung vom 14. Januar 2019 inhaltsgleich in die Vorschrift des § 140 Abs. 4 MarkenG übernommen worden ist, 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. Diese Vorschrift ist gemäß § 125e Abs. 5 MarkenG auf Verfahren vor den Unionsmarkengerichten entsprechend anzuwenden. Patentanwaltskosten sind im Kostenfestsetzungsverfahren nach § 104 ZPO gegen den Kostenschuldner festzusetzen (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Mai 2019 - I ZB 83/18, GRUR 2019, 983 Rn. 6 = WRP 2019, 1195 - Kosten des Patentanwalts V).
- 9 2. Das Beschwerdegericht hat die Kosten der Patentanwältin in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der ganz herrschenden Auffassung im Schrifttum gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG aF als erstattungsfähig angesehen.
- 10 Danach sind die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstandenen Kosten gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG aF unabhängig davon zu erstatten, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO notwendig war. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine "Mehrleistung" erbracht hat (vgl. BGH, Beschluss vom 3. April 2003 - I ZB 37/02, GRUR 2003, 639, 640 [juris Rn. 13 und 17] = WRP 2003, 755 - Kosten des Patentanwalts I; Urteil vom

24. Februar 2011 - I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 Rn. 17 = WRP 2011, 1057 - Kosten des Patentanwalts II; Urteil vom 21. November 2011 - I ZR 196/10, GRUR 2012, 756 Rn. 20 - Kosten des Patentanwalts III; Urteil vom 10. Mai 2012 - I ZR 70/11, GRUR 2012, 759 Rn. 11 - Kosten des Patentanwalts IV; BGH, GRUR 2019, 983 Rn. 10 - Kosten des Patentanwalts V; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 23; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 40; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 56; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 140 Rn. 67).

- 11 Für die außergerichtliche Rechtsverfolgung, insbesondere die Mitwirkung des Patentanwalts an einer markenrechtlichen Abmahnung, hat der Bundesgerichtshof demgegenüber ausgesprochen, dass eine analoge Anwendung des § 140 Abs. 3 MarkenG aF nicht in Betracht kommt und die Kosten für die Mitwirkung des Patentanwalts daher nur erstattungsfähig sind, wenn diese Mitwirkung erforderlich war (vgl. BGH, GRUR 2011, 754 Rn. 15 bis 33 - Kosten des Patentanwalts II; GRUR 2012, 756 Rn. 22 ff. - Kosten des Patentanwalts III; GRUR 2012, 759 Rn. 14 - Kosten des Patentanwalts IV; BGH, Urteil vom 17. September 2015 - I ZR 47/14, GRUR 2016, 526 Rn. 46 = WRP 2016, 489 - Irreführende Lieferantenangabe).
- 12 3. Es bestehen inzwischen allerdings erhebliche unionsrechtliche Zweifel, ob § 140 Abs. 3 MarkenG aF mit den unionsrechtlichen Regelungen der Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG vereinbar ist.
- 13 a) Nach Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG sehen die Mitgliedstaaten die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe vor, die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, auf die diese Richtlinie abstellt, erforderlich sind. Diese Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe müssen fair und gerecht sein, außerdem dürfen sie nicht unnötig kompliziert oder kostspielig

sein und keine unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigten Verzögerungen mit sich bringen. Nach Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Prozesskosten und sonstigen Kosten der obsiegenden Partei in der Regel, soweit sie zumutbar und angemessen sind, von der unterlegenen Partei getragen werden, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen. Nach Erwägungsgrund 17 der Richtlinie 2004/48/EG sollen die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe in jedem Einzelfall so bestimmt werden, dass den spezifischen Merkmalen dieses Falles, einschließlich der Sonderaspekte jedes Rechts an geistigem Eigentum und gegebenenfalls des vorsätzlichen oder nicht vorsätzlichen Charakters der Rechtsverletzung gebührend Rechnung getragen wird.

- 14 b) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, dass Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG dahin auszulegen ist, dass er einer nationalen Regelung nicht entgegensteht die vorsieht, dass die unterlegene Partei zur Tragung der Prozesskosten der obsiegenden Partei verurteilt wird, die dem Gericht, dem die Kostenentscheidung obliegt, die Möglichkeit einräumt, spezifische Merkmale der Rechtssache, mit der es befasst ist, zu berücksichtigen, und die ein System von Pauschaltarifen im Bereich der Kostenerstattung für den Beistand eines Anwalts beinhaltet, sofern diese Tarife gewährleisten, dass die von der unterlegenen Partei zu tragenden Kosten zumutbar sind, was vom vorlegenden Gericht zu prüfen ist. Der Gerichtshof hat weiter ausgeführt, dass Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG einer nationalen Regelung entgegensteht, die Pauschaltarife vorsieht, die aufgrund der darin enthaltenen zu niedrigen Höchstbeträge nicht gewährleisten, dass wenigstens ein erheblicher und angemessener Teil der zumutbaren Kosten, die der obsiegenden Partei entstanden sind, von der unterlegenen Partei getragen wird (EuGH, Urteil vom 28. Juli 2016 - C-57/15, GRUR Int. 2016, 962 Rn. 32 - United Video Properties).

- 15 Der Gerichtshof hat weiter ausgeführt, dass Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG dahin auszulegen ist, dass er nationalen Rechtsvorschriften, die die Erstattung der Kosten für einen technischen Berater nur im Fall eines Fehlverhaltens der unterlegenen Partei vorsehen, entgegensteht, sofern diese Kosten unmittelbar und eng mit einer Klage zur Durchsetzung eines Rechts des geistigen Eigentums zusammenhängen (EuGH, GRUR Int. 2016, 962 Rn. 40 - United Video Properties). Nach Auffassung des Gerichtshofs ist ein solcher Zusammenhang nicht gegeben bei Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Rechtsverletzung und ihrer Verursacher, die im Rahmen von Tätigkeiten anfallen, die u.a. darauf gerichtet sind, dass ein technischer Berater eine allgemeine Marktbeobachtung durchführt und etwaige Verletzungen eines Rechts des geistigen Eigentums aufspürt, die Verletzern zuzurechnen wären, die in diesem Stadium unbekannt sind. Soweit die Dienstleistungen eines technischen Beraters unabhängig von ihrer Art unerlässlich sind, um sinnvoll eine Klage zur Durchsetzung eines solchen Rechts in einem konkreten Fall erheben zu können, fallen die Kosten im Zusammenhang mit dem Berater hingegen unter die "sonstigen Kosten", die gemäß Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG von der unterlegenen Partei zu tragen sind (EuGH, GRUR Int. 2016, 962 Rn. 39 - United Video Properties).
- 16 c) Vor diesem Hintergrund erscheint zweifelhaft, ob es mit Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG vereinbar ist, wenn § 140 Abs. 4 MarkenG (§ 140 Abs. 3 MarkenG aF) die Erstattung von Kosten eines Patentanwalts vorsieht, ohne dass die Notwendigkeit der Einschaltung des Patentanwalts zu prüfen ist.
- 17 aa) Unionsrechtliche Zweifel bestehen zum einen, weil die Erstattung von Kosten für die Tätigkeit einer Patentanwältin, deren Einschaltung für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung nicht notwendig war, entgegen Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48/EG unnötig kostspielig sein könnte (vgl.

BeckOK.Markenrecht/Gruber, 22. Edition [Stand 1. Juli 2020], § 140 MarkenG Rn. 33.2; ders., ZRP 2017, 53, 54; ders., WRP 2020, 10, 11). Dies könnte etwa für einen Fall gelten, in dem die von der Patentanwältin vorgenommene Tätigkeit - etwa eine Markenrecherche - gleichermaßen von dem bereits beauftragten Rechtsanwalt hätte vorgenommen werden können, wenn es sich hierbei um einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz handelt. In einem solchen Fall hat der Bundesgerichtshof die - nicht von § 140 Abs. 3 MarkenG erfasste - Erstattungsfähigkeit für vorgerichtliche Kosten der patentanwaltlichen Mitwirkung verneint, weil sie nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich war (vgl. BGH, GRUR 2012, 759 Rn. 17 - Kosten des Patentanwalts IV).

18 Auch mit Blick darauf, dass die Richtlinie 2004/48/EG ein hohes Schutzniveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt gewährleisten soll, weshalb die darin vorgesehenen Verfahren und Rechtsbehelfe abschreckend sein müssen (vgl. Erwägungsgrund 10 und Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie), erscheint es gerechtfertigt, übermäßige Kosten von der Erstattung auszuschließen, die darauf zurückzuführen sind, dass die obsiegende Partei und ihr Anwalt ungewöhnlich hohe Honorare vereinbart haben oder der Anwalt Dienstleistungen erbracht hat, die für die Durchsetzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums nicht als erforderlich angesehen werden (vgl. EuGH, GRUR Int. 2016, 962 Rn. 25 - United Video Properties).

19 bb) Weitere Zweifel an der Übereinstimmung mit Unionsrecht bestehen, weil die Erstattung von Kosten für die Tätigkeit einer Patentanwältin, deren Einschaltung für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung nicht notwendig war, nicht im Sinne von Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG angemessen sein könnte. Der Erstattung solcher Kosten könnte weiter der nach Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG erforderliche unmittelbare und enge Zusammenhang mit der Klage zur Durchsetzung eines Markenrechts fehlen (vgl. Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, 5. Aufl., § 31 Rn. 27; Gruber, WRP 2020, 10, 11).

20 Die Übereinstimmung mit Unionsrecht ist auch deshalb zweifelhaft, weil Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG es erfordert, dass das mit der Kostenentscheidung befasste Gericht bei der Bestimmung der in der Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe den spezifischen Merkmalen des Falles gebührend Rechnung trägt (vgl. EuGH, GRUR Int. 2016, 962 Rn. 23 - United Video Properties). Die Erstattung von Patentanwaltskosten ohne Rücksicht darauf, ob die Einschaltung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich war, trägt den spezifischen Merkmalen des jeweiligen Falles nicht hinreichend Rechnung.

Koch

Löffler

Schwonke

Feddersen

Schmaltz

Vorinstanzen:

LG Mannheim, Entscheidung vom 08.12.2017 - 7 O 120/16 -

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 24.05.2019 - 6 W 20/18 -