



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 88/15

Verkündet am:
31. März 2016
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Rechtsberatung durch Entwicklungsingenieur

GG Art. 12; UWG § 3a; UWG § 4 Nr. 11 aF; RDG § 2 Abs. 1, §§ 3, 5 Abs. 1 Satz 1 und 2; PAO § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2

- a) Wer in offener Stellvertretung für Dritte gewerbliche Schutzrechte bei dem Deutschen Patent- und Markenamt oder dem Europäischen Patentamt anmeldet, wird im wirtschaftlichen Interesse der Anmelder und damit in konkreten fremden Angelegenheiten tätig, die eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls im Sinne von § 2 Abs. 1 RDG erfordern.
- b) Sind für die Haupttätigkeit eines Dienstleisters (hier: eines Entwicklungsingenieurs) Rechtskenntnisse kaum erforderlich, kann nicht angenommen werden, dass eine Rechtsdienstleistung, die erhebliche Anforderungen an die Rechtsberatung stellt (hier: Anmeldung gewerblicher Schutzrechte), als Nebenleistung zum Berufs- oder Tätigkeitsbild der Haupttätigkeit gehört und deshalb nach § 5 Abs. 1 RDG erlaubt ist. Macht der Dienstleister das Gegenteil geltend, trifft ihn die Darlegungs- und Beweislast.

BGH, Urteil vom 31. März 2016 - I ZR 88/15 - OLG Hamm
LG Siegen

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 31. März 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Feddersen

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 3. März 2015 wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin ist die berufsständische Vereinigung der Patentanwälte und Patentanwaltsgesellschaften in Deutschland. Der Beklagte betreibt ein Ingenieurbüro. Er ist weder als Patentanwalt noch als Rechtsanwalt zugelassen. Er ist auch nicht nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz registriert und nicht als Vertreter vor dem Europäischen Patentamt zugelassen.
- 2 Der Beklagte meldete als Vertreter für verschiedene Unternehmen deutsche und europäische Patente, Gebrauchsmuster und Marken an. Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist der Beklagte für 13 Patente und Gebrauchsmuster als Vertreter verzeichnet. Wegen einer vom Beklagten angemeldeten

Marke wurde das von ihm vertretene Unternehmen abgemahnt. Gegen diese Abmahnung wandte sich der Beklagte mit Schreiben vom 14. März 2013.

3 Der Beklagte warb am 30. April und 2. Mai 2013 im Internet für seine Dienstleistungen mit den Angaben "Produktentwicklungen im Elektro-/Elektroniksektor, Recherchen und gewerbliche Schutzrechte (gemäß § 5 RDG)" sowie "Gewerbliche Schutzrechte in Verbindung mit Entwicklungen (gemäß § 5 RDG)".

4 Die Klägerin sieht in dem Verhalten des Beklagten einen Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz.

5 Sie hat zuletzt beantragt,

I. den Beklagten zu verurteilen, es unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu unterlassen,

a) im geschäftlichen Verkehr nachfolgende außergerichtliche Rechtsdienstleistungen zu bewerben und/oder zu erbringen, ohne die hierfür erforderliche Erlaubnis zu besitzen:

aa) für Dritte als Vertreter gewerbliche Schutzrechte (wie Patente, Gebrauchs- und Geschmacksmuster, Marken) bei dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) oder dem Europäischen Patentamt (EPA) anzumelden,

wie geschehen bei den aus der Anlage K1 ersichtlichen, bei dem Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten Schutzrechten (mit Ausnahme der Anmeldung des Patents zu dem Aktenzeichen 10 2007 048 418 8),

wie geschehen bei der bei dem Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten Wortmarke "STEINBERGER" gemäß Anlage K3 und K24 und der dort angemeldeten Wort-Bild-Marke "PUMA Solingen" gemäß Anlagen K4 und K24,

wie geschehen bei den an das Europäische Patentamt gerichteten Anträgen auf Erteilung eines europäischen Patents gemäß Anlagen K9, K10 und K11;

und/oder

bb) die Rechte von Inhabern gewerblicher Schutzrechte gegenüber Dritten zu vertreten, wie geschehen mit Schreiben vom 14. März 2013 gemäß Anlage K5;

und/oder

b) im geschäftlichen Verkehr mit den Hinweisen "Produktentwicklungen im Elektro-/Elektroniksektor, Recherchen und gewerbliche Schutzrechte (gemäß § 5 RDG)" und/oder "Gewerbliche Schutzrechte in Verbindung mit Entwicklungen (gemäß § 5 RDG)" zu werben bzw. werben zu lassen, wie geschehen im Rahmen der Internetauftritte www. .de (Anlage K13) und <http:// .de> (Anlage K14).

6 Die Klägerin hat außerdem die Erstattung von Abmahnkosten in Höhe von 1.085,04 € nebst Zinsen begehrt.

7 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben (LG Siegen, MittdtschPat-Anw 2014, 290). Das Berufungsgericht hat die Berufung des Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass es den im Berufungsverfahren präzisierten, vorstehend wiedergegebenen Unterlassungsanträgen stattgegeben hat (OLG Hamm, MittdtschPatAnw 2015, 294). Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt der Beklagte seinen Antrag auf Abweisung der Klage weiter.

Entscheidungsgründe:

8 A. Das Berufungsgericht hat die Klage als begründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt:

9 Der gegen die Anmeldungen gewerblicher Schutzrechte für Dritte gerichtete Unterlassungsanspruch stehe der Klägerin aus § 8 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Nr. 2, § 3 Abs. 1, § 4 Nr. 11 UWG in Verbindung mit § 3 RDG zu. Die in

diesen Anmeldungen liegenden geschäftlichen Handlungen erforderten eine vertiefte Rechtsprüfung im Einzelfall, die über eine einfache und schematische Rechtsanwendung hinausgehe. Der Beklagte sei selbständig in fremden Angelegenheiten tätig geworden, unabhängig davon, ob er Miterfinder gewesen sei. Die Erbringung dieser Rechtsdienstleistungen sei dem Beklagten nicht als Nebenleistung zu seiner Haupttätigkeit gestattet, weil bei der Anmeldung gewerblicher Schutzrechte für Dritte die Kompetenz eines Rechtsanwalts oder Patentanwalts erforderlich sei. Entsprechendes gelte für die Beantwortung der Abmahnung der Markeninhaberin durch den Beklagten mit Schreiben vom 14. März 2013. Soweit die Klägerin vom Beklagten Unterlassung der Werbung mit den Angaben "gewerbliche Schutzrechte" und "(gemäß) § 5 RDG" beanspruche, ergebe sich der Anspruch aus § 8 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Nr. 2, § 3 Abs. 1, § 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Nr. 1 und 3 UWG. Mit seiner Werbung suggeriere der Beklagte, er sei in erlaubter Weise im Bereich der gewerblichen Schutzrechte für Dritte tätig. Dieses Verständnis der beanstandeten Angaben stimme mit den tatsächlichen Verhältnissen nicht überein.

- 10 B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision sind nicht begründet. Die Klageanträge sind hinreichend bestimmt (dazu B I 1). Die Klägerin ist zudem klagebefugt (dazu B I 2). Ihr stehen die gegen den Beklagten geltend gemachten Unterlassungsansprüche betreffend die Anmeldung gewerblicher Schutzrechte (dazu B II 1), die Abwehr markenrechtlicher Abmahnungen (dazu B II 2) und die von dem Beklagten verwendete Werbung (dazu B II 3) zu. Die Klage ist zudem hinsichtlich der geltend gemachten Abmahnkosten gerechtfertigt (dazu B II 4).

11 I. Die Klage ist zulässig.

12 1. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass die Klageanträge hinreichend bestimmt sind. Nach ständiger Rechtsprechung darf ein Verbotsantrag im Hinblick auf § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO nicht derart undeutlich gefasst sein, dass Gegenstand und Umfang der Entscheidungsbefugnis des Gerichts (§ 308 Abs. 1 ZPO) nicht erkennbar abgegrenzt sind, sich der Beklagte deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und letztlich die Entscheidung darüber, was dem Beklagten verboten ist, dem Vollstreckungsgericht überlassen bleibt (vgl. BGH, Urteil vom 17. September 2015 - I ZR 92/14, GRUR 2016, 395 Rn. 13 = WRP 2016, 454 - Smartphone-Werbung). Die Unterlassungsanträge, die auf die jeweilige konkrete Verletzungsform Bezug nehmen, genügen diesen Bestimmtheitsanforderungen. Aus dem jeweiligen, der konkreten Verletzungsform vorangestellten Vorspann im Antrag wird deutlich, unter welchem Gesichtspunkt die Klägerin das im Anschluss genannte Verhalten des Beklagten beanstandet.

13 2. Das Berufungsgericht hat die Klägerin zutreffend gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG als klagebefugt angesehen. Die öffentlich-rechtlich organisierten Kammern freier Berufe sind Verbände zur Förderung gewerblicher Interessen im Sinne der genannten Bestimmung, da sie ungeachtet ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgabenstellung auch die beruflichen Belange ihrer Mitglieder zu wahren und zu fördern haben (BGH, Urteil vom 25. Juni 2015 - I ZR 145/14, GRUR 2015, 1019 Rn. 11 = WRP 2015, 1102 - Mobiler Buchhaltungsservice, mwN).

14 II. Die Klage ist auch begründet.

15 1. Der Klägerin steht der begehrte Unterlassungsanspruch nach dem
Klageantrag I 1 aa gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG zu. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Anmeldung gewerblicher Schutzrechte für Dritte sei wegen Verstoßes gegen § 3 RDG lauterkeitsrechtlich unzulässig, hält sowohl nach dem zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlung geltenden Recht (§§ 3, 4 Nr. 11 UWG aF in Verbindung mit § 3 RDG) als auch nach dem zur Entscheidungsmaßgeblichen neuen Recht (§§ 3, 3a UWG in Verbindung mit § 3 RDG) der rechtlichen Nachprüfung stand.

16 a) Da die Klägerin den geltend gemachten Unterlassungsanspruch auf Wiederholungsgefahr stützt, ist die Klage nur begründet, wenn das beanstandete Verhalten des Beklagten sowohl zum Zeitpunkt seiner Vornahme rechtswidrig war als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung in der Revisionsinstanz rechtswidrig ist (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 7. Mai 2015 - I ZR 158/14, GRUR 2015, 1240 Rn. 31 = WRP 2015, 1464 - Der Zauber des Nordens, mwN). Nach dem Zeitpunkt der dem Beklagten zur Last gelegten Zuwiderhandlungen ist der Rechtsbruchtatbestand mit Wirkung ab dem 10. Dezember 2015 durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb novelliert worden (BGBl. I, S. 2158). In der Sache hat sich durch die Gesetzesänderung für den Tatbestand des Rechtsbruchs nichts geändert (BGH, Urteil vom 4. November 2010 - I ZR 118/09, GRUR 2011, 539 Rn. 22 = WRP 2011, 742 - Rechtsberatung durch Lebensmittelchemiker; Urteil vom 14. Januar 2016 - I ZR 61/14, GRUR 2016, 516 Rn. 11 = WRP 2016, 581 - Wir helfen im Trauerfall).

17 b) Der Anwendung des Rechtsbruchtatbestands steht nicht entgegen, dass nach Art. 4 der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken

diejenigen Vorschriften der Mitgliedstaaten über unlautere Geschäftspraktiken vollständig harmonisiert werden sollen, die die wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher beeinträchtigen. Im Streitfall ist die Richtlinie 2005/29/EG nach ihrem Art. 3 Abs. 1 nicht anwendbar, weil vorliegend keine Geschäftspraktik gegenüber einem Verbraucher in Rede steht. Der Beklagte hat mit den von der Klägerin beanstandeten Verhaltensweisen Dienstleistungen für Unternehmen erbracht. Zudem bleiben nach Art. 3 Abs. 8 der Richtlinie alle spezifischen Regeln für reglementierte Berufe unberührt, damit die strengen Integritätsstandards gewährleistet bleiben, die die Mitgliedstaaten den in dem Beruf tätigen Personen nach Maßgabe des Unionsrechts auferlegen können. Dementsprechend ist die Anwendung des § 4 Nr. 11 UWG aF und § 3a UWG nF auf berufsrechtliche Bestimmungen zulässig, die das Marktverhalten in unionsrechtskonformer Weise regeln (BGH, Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 166/06, GRUR 2009, 1077 Rn. 21 = WRP 2009, 1380 - Finanz-Sanierung; BGH, GRUR 2011, 539 Rn. 23 - Rechtsberatung durch Lebensmittelchemiker; BGH, Urteil vom 1. Juni 2011 - I ZR 58/10, GRUR 2012, 79 Rn. 11 = WRP 2012, 964 - Rechtsberatung durch Einzelhandelsverband).

- 18 c) Gemäß § 3 RDG ist die selbständige Erbringung außergerichtlicher Rechtsdienstleistungen nur in dem Umfang zulässig, in dem sie durch Gesetz erlaubt wird. Bei dieser Bestimmung handelt es sich um eine Marktverhaltensregelung im Sinne des § 4 Nr. 11 UWG aF und § 3a UWG nF (BGH, Urteil vom 14. Januar 2016 - I ZR 107/14, GRUR 2016, 820 Rn. 12 = WRP 2016, 861 - Schadensregulierung durch Versicherungsmakler). Sie bezweckt, die Rechtssuchenden, den Rechtsverkehr und die Rechtsordnung vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen zu schützen (vgl. BGH, GRUR 2009, 1077 Rn. 20 - Finanz-Sanierung; GRUR 2011, 539 Rn. 25 - Rechtsberatung durch Lebensmittelchemiker; GRUR 2012, 79 Rn. 12 - Rechtsberatung durch Einzelhandelsverband).

19 d) Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass der Beklagte dadurch, dass er die im Klageantrag I a aa näher bezeichneten gewerblichen Schutzrechte zur Eintragung in das Register angemeldet hat, gemäß § 3 RDG erlaubnispflichtige Rechtsdienstleistungen im Sinne von § 2 Abs. 1 RDG ohne die erforderliche Erlaubnis erbracht hat.

20 aa) Die von der Klägerin beanstandete Tätigkeit des Beklagten bei der Anmeldung gewerblicher Schutzrechte stellt eine Rechtsdienstleistung dar. Eine Rechtsdienstleistung ist nach § 2 Abs. 1 RDG jede Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert.

21 (1) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Beklagte habe die im Klageantrag I a aa genannten gewerblichen Schutzrechte als Vertreter für Dritte angemeldet. Er werde im Register des Deutschen Patent- und Markenamts als Vertreter der jeweiligen Anmelder geführt. Dass der Beklagte die Wortmarke "STEINBERGER" und die Wort-Bild-Marke "PUMA Solingen" angemeldet habe, sei unstreitig. Er habe des Weiteren als Vertreter für Dritte Anträge auf Erteilung eines europäischen Patents gestellt. Diese Tätigkeit erfordere nach der Verkehrsauffassung eine vertiefte Rechtsprüfung, die über eine einfache oder schematische Rechtsanwendung hinausgehe. Dies ergebe sich aus der Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 PAO. Der Beklagte sei in fremden Angelegenheiten tätig geworden. Es komme nicht darauf an, ob der Beklagte die betreffenden Produkte miterfunden oder mitentwickelt habe, weil maßgeblich auf die Person des Anmelders abzustellen sei, in deren Vertretung der Beklagte tätig geworden sei. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg.

22 (2) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass die
Anmeldung gewerblicher Schutzrechte eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls
erfordert.

23 Der Bundesgerichtshof hat die im Schrifttum umstrittene Frage, welche
Anforderungen an die rechtliche Prüfung im Sinne von § 2 Abs. 1 RDG zu stel-
len sind, zunächst offen gelassen (BGH, GRUR 2011, 539 Rn. 28 - Rechtsbera-
tung durch Lebensmittelchemiker). Er hat sie nach der Entscheidung des Beru-
fungsgerichts beantwortet. Danach erfasst die Vorschrift des § 2 Abs. 1 RDG
jede konkrete Subsumtion eines Sachverhalts unter die maßgeblichen rechtli-
chen Bestimmungen, die über eine bloß schematische Anwendung von
Rechtsnormen ohne weitere rechtliche Prüfung hinausgeht. Ob es sich um eine
einfache oder schwierige Rechtsfrage handelt, ist unerheblich. Dies ergibt sich
aus Wortlaut, Gesetzgebungsgeschichte, Zweck und systematischer Einord-
nung des § 2 Abs. 1 RDG (BGH, GRUR 2016, 820 Rn. 43 ff. - Schadensregulie-
rung durch Versicherungsmakler).

24 Nach diesen Maßstäben erfordern die vom Beklagten vorgenommenen
Anmeldungen gewerblicher Schutzrechte - Patente, Gebrauchsmuster und
Marken - eine Rechtsprüfung, die über eine schematische Rechtsanwendung
ohne weitere Rechtsprüfung hinausgeht. Das stellt die Revision nicht in Abrede.

25 (3) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Beru-
fungsgerichts, der Beklagte sei mit der Anmeldung gewerblicher Schutzrechte
für Dritte in konkreten fremden Angelegenheiten tätig geworden.

26 Die Frage, ob eine eigene oder eine fremde Rechtsangelegenheit betref-
fen ist, richtet sich danach, in wessen wirtschaftlichem Interesse die Besorgung
der Angelegenheit liegt (vgl. zu Art. 1 § 1 Abs. 1 RBerG BGH, Urteil vom 3. Mai

2007 - I ZR 19/05, GRUR 2007, 958 Rn. 22 = WRP 2007, 1334 - Rechtsberatung durch Haftpflichtversicherer, mwN; Chemnitz/Johnigk, Rechtsberatungsgesetz, 11. Aufl., Art. 1 § 1 Rn. 77; zu § 2 RDG Unseld/Degen, Rechtsdienstleistungsgesetz, 2009, § 2 Rn. 3; Kleine-Cosack, Rechtsdienstleistungsgesetz, 3. Aufl., § 2 Rn. 10; Weth in Henssler/Prütting, Bundesrechtsanwaltsordnung, 4. Aufl., § 2 RDG Rn. 22; Deckenbrock/Henssler, Rechtsdienstleistungsgesetz, 4. Aufl., § 2 Rn. 22). Wird die Rechtsangelegenheit nicht nur im eigenen, sondern auch im fremden Interesse besorgt, führt dies nicht notwendig dazu, dass es sich um eine fremde Rechtsangelegenheit handelt. Ein lediglich mittelbares Eigeninteresse macht eine fremde Rechtsangelegenheit nicht zu einer eigenen (BGH, GRUR 2007, 978 Rn. 22 - Rechtsberatung durch Haftpflichtversicherer mwN; Weth in Henssler/Prütting aaO § 2 RDG Rn. 23). Eine fremde Rechtsangelegenheit besorgt nicht, wer als gesetzlicher Vertreter für eine natürliche oder juristische Person handelt, wer als Organ oder als Angestellter eines Unternehmens für dieses tätig wird (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts, BT-Drucks. 16/3655, S. 48). In § 2 Abs. 3 Nr. 6 RDG ist klargestellt, dass die Erledigung von Rechtsangelegenheiten innerhalb verbundener Unternehmen nicht als Tätigkeit in einer fremden Angelegenheit anzusehen ist. In allen anderen Fällen, in denen der Handelnde nicht primär im eigenen wirtschaftlichen Interesse tätig wird, ist von einer Fremdheit der Angelegenheit auszugehen.

27 Von diesen Maßstäben ist das Berufungsgericht ausgegangen und hat zu Recht die vom Beklagten in Vertretung Dritter vorgenommene Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten als Tätigkeit in konkreten fremden Angelegenheiten angesehen. Die Anmeldung gewerblicher Schutzrechte erfolgt im wirtschaftlichen Interesse des Anmelders und dient der Sicherung seiner Rechte. Der Beklagte ist in offener Stellvertretung für die jeweiligen Anmelder aufgetreten und hat damit zum Ausdruck gebracht, dass er nicht selbst Inhaber des je-

weiligen gewerblichen Schutzrechts werden wollte, sondern dass dies der von ihm benannte Anmelder sein sollte. Nach dem nach außen erkennbaren Willen des Beklagten ging es ihm darum, fremde und nicht eigene Rechte zu sichern, er wurde damit in fremden Angelegenheiten tätig (vgl. BayObLG, NStZ 1985, 224, 225). Durch die Anmeldung hat er sich entgegen der Ansicht der Revision nicht als wirtschaftlich Betroffener neben dem Anmelder zu erkennen gegeben.

28 Soweit der Beklagte nach seiner Behauptung bei der Entwicklung des jeweiligen gewerblichen Schutzrechts mitgewirkt haben sollte, führt dies nicht dazu, dass die Anmeldung gewerblicher Schutzrechte im Namen Dritter zur eigenen Angelegenheit des Beklagten wird. Dabei kann offen bleiben, ob der Beklagte einen eigenen Entwicklungsbeitrag für die im Streitfall maßgeblichen Patente, Gebrauchsmuster und Marken hinreichend dargelegt hat. Ein solcher Entwicklungsbeitrag kann in diesem Zusammenhang zugunsten des Beklagten unterstellt werden. Meldet der Beklagte für Dritte gewerbliche Schutzrechte an, bringt er damit zum Ausdruck, dass er seine etwa daran bestehenden Rechte - im Falle von Patenten die Rechte als (Mit-)Erfinder gemäß § 6 Satz 1 und 2 PatG und Art. 60 Abs. 1 EPÜ - nicht wahrnehmen will.

29 Sollte der Beklagte mit der Anmeldung gewerblicher Schutzrechte für Dritte ein eigenes wirtschaftliches Interesse verfolgen, weil er die betreffenden Produkte für diese Dritten miterfunden oder mitentwickelt hat, rechtfertigt dies keine abweichende Beurteilung. Ein derartiges mittelbares Eigeninteresse, das nach der Behauptung des Beklagten jeweils auf einem entsprechenden Entwicklungsauftrag des Dritten beruht, genügt nicht, um eine fremde Angelegenheit im Sinne des § 2 Abs. 1 RDG zu verneinen.

30 bb) Die Anmeldung gewerblicher Schutzrechte für Dritte ist dem Beklagten nicht nach § 5 Abs. 1 RDG erlaubt.

- 31 (1) Das Berufungsgericht hat angenommen, aus der Regelung des § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 PAO folge, dass die Anmeldung gewerblicher Schutzrechte für Dritte die Kompetenz eines Patentanwalts erfordere. Seien komplexe rechtliche Überlegungen notwendig, die die Kompetenz eines Rechtsanwalts oder Patentanwalts erforderten, könne die Rechtsdienstleistung nicht als nach § 5 Abs. 1 RDG zulässige Nebenleistung angesehen werden. Gesetzliche Vorschriften, die die beanstandete Tätigkeit des Beklagten erlaubten, existierten nicht. Grundrechtlich geschützte Positionen des Beklagten seien nicht betroffen. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.
- 32 (2) Nach der Bestimmung des § 5 Abs. 1 Satz 1 RDG sind Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit einer anderen Tätigkeit gestattet, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- oder Tätigkeitsbild gehören. Ob eine Nebenleistung vorliegt, ist nach ihrem Inhalt, Umfang und sachlichen Zusammenhang mit der Haupttätigkeit unter Berücksichtigung der Rechtskenntnisse zu beurteilen, die für die Haupttätigkeit erforderlich sind (§ 5 Abs. 1 Satz 2 RDG). Ziel der Vorschrift ist es einerseits, diejenigen, die in einem nicht spezifisch rechtsdienstleistenden Beruf tätig sind, in ihrer Berufsausübung nicht zu behindern, und andererseits den erforderlichen Schutz der Rechtsuchenden vor unqualifiziertem Rechtsrat zu gewährleisten (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts, BT-Drucks. 16/3655, S. 51). Das Vorliegen der Voraussetzungen einer Nebenleistung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 RDG ist nach objektiven Kriterien und nicht nach der vertraglichen Vereinbarung als Haupt- oder Nebenleistung zu bestimmen (BGH, GRUR 2011, 539 Rn. 34 - Rechtsberatung durch Lebensmittelchemiker).
- 33 (3) Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist nicht ersichtlich, dass es den erforderlichen sachlichen Zusammenhang zwischen der Haupttätigkeit des

Beklagten als Entwicklungsingenieur und der Anmeldung gewerblicher Schutzrechte gibt.

34 Das Landgericht, auf dessen Begründung das Berufungsgericht Bezug genommen hat, hat angenommen, die Haupttätigkeit eines Entwicklungsingenieurs bestehe in der technisch geprägten Produktentwicklung, für die Rechtskenntnisse kaum erforderlich seien. Die Anmeldung gewerblicher Schutzrechte stelle dagegen erhebliche Anforderungen an die Rechtsberatung. Dies spreche dagegen, dass es sich dabei um eine untergeordnete Nebenleistung der Entwicklungsingenieure handle. Dem ist der Beklagte nicht in erheblicher Weise entgegengetreten, der für seine Behauptung, seine rechtsberatende Tätigkeit sei ausnahmsweise nach § 5 Abs. 1 RDG erlaubt, darlegungs- und beweisbelastet ist. Sein Vortrag erschöpft sich in der pauschalen Behauptung, der Entwicklungsingenieur habe rechtliche Überlegungen zur Schutzfähigkeit seiner Erfindungen und bei der Entwicklung von Marken anzustellen.

35 cc) Diese Auslegung von § 2 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 RDG beschränkt das Grundrecht der Berufsfreiheit des Beklagten (Art. 12 GG) nicht in ungerechtfertigter Weise.

36 (1) Bei der Anmeldung gewerblicher Schutzrechte handelt es sich um eine Tätigkeit, die der Gesetzgeber zum Schutz der Rechtssuchenden den Rechts- und Patentanwälten zugewiesen hat, weil sie über die erforderliche Ausbildung verfügen. Nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 PAO ist es die berufliche Aufgabe des Patentanwalts, in Angelegenheiten der Erlangung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Anfechtung eines Patents, eines ergänzenden Schutz-zertifikats, eines Gebrauchsmusters, eines Designs, des Schutzes einer Topographie, einer Marke oder eines anderen nach dem Markengesetz geschützten Kennzeichens (gewerbliche Schutzrechte) oder eines Sortenschutzrechts ande-

re zu beraten und Dritten gegenüber zu vertreten, sowie in Angelegenheiten, die zum Geschäftskreis des Patentamts und des Patentgerichts gehören, andere vor dem Patentamt und dem Patentgericht zu vertreten.

37 (2) Aus der Existenz dieser Regelungen kann zwar nicht ohne weiteres darauf geschlossen werden, dass die gesamte der Aufrechterhaltung gewerblicher Schutzrechte dienende Tätigkeit den dazu berufenen Patentanwälten vorbehalten bleibt. Vielmehr sind zur Vermeidung einer unverhältnismäßigen Beschränkung der Berufsfreiheit (Art. 12 GG) bei der Auslegung und Anwendung der maßgeblichen Normen die typischen Merkmale einer Berufstätigkeit zu berücksichtigen und die grundrechtlichen Belange des Dienstleisters mit den entgegenstehenden Belangen des Gemeinwohls in ein angemessenes Verhältnis zu bringen. So gibt es im Bereich der den Patentanwälten zugewiesenen Tätigkeiten solche Dienstleistungen, die keine substantielle Rechtsberatung erfordern. Können Daten gesammelt und anhand dieser Daten Massengeschäfte aus eng abgrenzbaren Bereichen mithilfe der elektronischen Datenverarbeitung schematisiert abgewickelt werden, weil die rechtlichen Grundlagen eindeutig sind und keine Ausnahmen kennen, ist keine individuelle Beratung im Einzelfall erforderlich (BVerfGE 97, 12, 29 - Patentgebührenüberwachung). Entwickelt sich in diesem Bereich ein Spezialberuf, der auf kleine und einfach zu beherrschende Ausschnitte der patentanwaltlichen Tätigkeit beschränkt ist, wie die reine Überwachung von Fristen für die Entrichtung von Patentverlängerungsgebühren, so ist dessen Verbot nur erforderlich, wenn es der Abwehr schwerer Gefahren für ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut dient (BVerfGE 97, 12, 32).

38 Im Streitfall geht es jedoch nicht um kleine Ausschnitte im Randbereich der Tätigkeit von Patentanwälten, die mithilfe einer Software automatisiert durchgeführt werden könnten. Vielmehr handelt es sich bei der Anmeldung ge-

werblicher Schutzrechte um einen Kernbereich der patentanwaltlichen Tätigkeit, die jeweils eine umfassende Prüfung im Einzelfall erfordert.

39 Soweit der Beklagte im Revisionsverfahren erstmals vorträgt, dass die Patentanwaltschaft regelmäßig im Bereich der Markenmeldungen nicht selbst tätig werde, sondern diese ihrem nichtjuristischen Personal überlasse, kann dieser Tatsachenvortrag im Revisionsverfahren keine Berücksichtigung finden (§ 559 Abs. 1 ZPO). Im Übrigen lässt die von der Revision zum Beleg ihrer Behauptung vorgelegte Stellenanzeige eines Unternehmens keine Rückschlüsse auf die patentanwaltliche Praxis zu. Jedenfalls kann nicht angenommen werden, dass es sich bei einer Markenmeldung um einen vollständig automatisierungsfähigen Vorgang handelt.

40 2. Das Berufungsgericht hat dem Beklagten ohne Rechtsfehler die von der Klägerin beanstandete Tätigkeit zur Abwehr markenrechtlicher Ansprüche untersagt (Klageantrag I a bb).

41 a) Entgegen der Ansicht der Revision ist das Schreiben des Beklagten vom 14. März 2013, mit dem er auf eine Abmahnung wegen eines Markenrechtsverstoßes durch die von ihm für einen Dritten vorgenommene Markenmeldung reagiert hat, als Rechtsdienstleistung im Sinne von § 2 Abs. 1 RDG anzusehen. Der Beklagte hat sich als Vertreter des Anmelders der beanstandeten Marke bestellt. Er hat zwar um ein Gespräch mit dem Ziel einer gütlichen Einigung gebeten, jedoch auch geltend gemacht, ein Schaden könne dem Abmahnenden durch die von ihm für den Anmelder vorgenommene Schutzrechtsanmeldung bisher nicht entstanden sein, weil die Widerspruchsfrist noch laufe und die Marke bisher nicht genutzt worden sei. Darin liegt eine rechtliche Verteidigung des Markenanmelders, die als Rechtsdienstleistung anzusehen ist.

42 Das Schreiben des Beklagten fällt nicht unter den Ausnahmetatbestand des § 2 Abs. 3 Nr. 4 RDG. Dieser setzt eine Mediation oder eine vergleichbare Form der alternativen Streitbeilegung voraus. Der Beklagte ist gegenüber den abmahnenden Rechtsanwälten nicht als Mediator aufgetreten, sondern als Vertreter des abgemahnten Unternehmens.

43 b) Da dem Beklagten die Erbringung von Rechtsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Anmeldung von Marken als Nebenleistung der Produktentwicklung gemäß § 5 Abs. 1 RDG nicht gestattet ist, ist er erst recht nicht berechtigt, für Dritte im Zusammenhang mit markenrechtlichen Abmahnungen tätig zu werden und eine Marke zu verteidigen.

44 3. Zu Recht hat das Berufungsgericht dem Beklagten die von der Klägerin beanstandete Werbung untersagt (Klageantrag I b).

45 a) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Beklagte suggeriere durch die von der Klägerin beanstandete Werbung, er sei in erlaubter Weise im Bereich der gewerblichen Schutzrechte für Dritte tätig. Die angesprochenen Verkehrskreise nähmen aufgrund seiner Angaben an, er dürfe im Rahmen seiner angebotenen Dienstleistung auch die Anmeldung von Schutzrechten für seine Auftraggeber und - wenn diese Inhaber des Schutzrechts seien - auch deren rechtliche Vertretung gegenüber Dritten vornehmen. Dieses Verständnis sei unrichtig. Dem Beklagten seien die betreffenden Rechtsdienstleistungen nach § 5 RDG nicht gestattet.

46 b) Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen das vom Berufungsgericht seiner Beurteilung zugrunde gelegte Verkehrsverständnis. Die Beurteilung der Verkehrsauffassung obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. Im Revisionsverfahren ist sie nur darauf zu überprüfen, ob der Tatrichter den Tatsachenstoff

fehlerfrei ausgeschöpft und seine Beurteilung frei von Widersprüchen mit Denkgesetzen und Erfahrungssätzen vorgenommen hat (vgl. BGH, Urteil vom 22. März 2012 - I ZR 111/11, GRUR 2012, 1159 Rn. 15 = WRP 2012, 1384 - Preisverzeichnis bei Mietwagenangebot; Urteil vom 27. März 2013 - I ZR 100/11, GRUR 2013, 631 Rn. 47 = WRP 2013, 778 - AMARULA/Marulabu; Urteil vom 6. November 2014 - I ZR 26/13, GRUR 2015, 504 Rn. 16 = WRP 2015, 565 - Kostenlose Zweitbrille). Solche Rechtsfehler zeigt die Revision nicht auf.

47 c) Soweit die Revision geltend macht, die von der Klägerin beanstandeten Werbeaussagen könnten dahin verstanden werden, dass der Beklagte nur nach § 5 RDG erlaubte Leistungen anbieten wolle, kann sie damit keinen Erfolg haben. Die Revision stellt nicht in Abrede, dass die Werbeaussagen zumindest auch in dem vom Berufungsgericht angenommenen irreführenden Sinn verstanden werden könnten. Der Werbende muss im Fall der Mehrdeutigkeit seiner Werbeaussage die verschiedenen Bedeutungen gegen sich gelten lassen (BGH, Urteil vom 8. März 2012 - I ZR 202/10, GRUR 2012, 1053 Rn. 17 = WRP 2012, 1216 - Marktführer Sport).

48 4. Zu Recht hat das Berufungsgericht der Klägerin den geltend gemachten Anspruch auf Zahlung von Kosten der vorgerichtlichen Abmahnung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 2 UWG sowie die hierauf beanspruchten Zinsen zuerkannt (Klageantrag II). Die Abmahnung war berechtigt im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 2 UWG, weil der mit ihr verfolgte Unterlassungsanspruch im Zeitpunkt des Zugangs der Abmahnung bestand. Gegen die Höhe des zugesprochenen Abmahnkostenersatzes hat sich die Revision nicht gewandt.

49 III. Danach ist die Revision gegen das Berufungsurteil auf Kosten des Beklagten (§ 97 Abs. 1 ZPO) zurückzuweisen.

Büscher

Kirchhoff

Löffler

Schwonke

Feddersen

Vorinstanzen:

LG Siegen, Entscheidung vom 28.03.2014 - 5 O 169/13 -

OLG Hamm, Entscheidung vom 03.03.2015 - I-4 U 54/14 -