



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 83/18

vom

9. Mai 2019

in dem Kostenfestsetzungsverfahren

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Kosten des Patentanwalts V

ZPO § 91, § 104; MarkenG § 140 Abs. 3

Werden in erster Linie nichtkennzeichenrechtliche Ansprüche (hier: namensrechtliche Ansprüche) und hilfsweise kennzeichenrechtliche Ansprüche (hier: markenrechtliche Ansprüche) geltend gemacht, können die Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstanden sind, nach § 104 ZPO in Verbindung mit § 140 Abs. 3 MarkenG gegen den Prozessgegner nur festgesetzt werden, wenn über die kennzeichenrechtlichen Hilfsansprüche eine gerichtliche Entscheidung mit einer entsprechenden Kostengrundentscheidung zugunsten desjenigen ergangen ist, der die Kostenfestsetzung beantragt.

BGH, Beschluss vom 9. Mai 2019 - I ZB 83/18 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 9. Mai 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Löffler, die Richterinnen Dr. Schwonke und Dr. Schmaltz

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde des Beklagten wird der Beschluss des Oberlandesgerichts München - 6. Zivilsenat - vom 8. Oktober 2018 aufgehoben.

Auf die sofortige Beschwerde des Beklagten wird der Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts München I vom 27. September 2016 teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:

Die von dem Beklagten an den Kläger nach dem Urteil des Landgerichts München I vom 7. Juni 2016 zu erstattenden Kosten werden auf 7.601,69 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz gemäß § 247 BGB seit dem 16. Juni 2016 festgesetzt.

Die Kosten der Rechtsmittel trägt der Kläger.

Der Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 4.066,29 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Der Kläger hat den Beklagten wegen Namensrechtsverletzung und hilfsweise wegen Verletzung einer Unionsmarke auf Unterlassung der Benutzung mehrerer Zeichen, Löschung eines Facebook-Accounts, Auskunftserteilung, Schadensersatzfeststellung sowie Ersatz von Abmahnkosten und immaterieller Schäden in Anspruch genommen. Für ihn hat im Rechtsstreit erster Instanz neben seinem Prozessbevollmächtigten ein in derselben Sozietät tätiger Patentanwalt mitgewirkt. Das Landgericht hat der Klage nach dem Hauptantrag weit überwiegend stattgegeben und die Kosten des Rechtsstreits dem Beklagten auferlegt.
- 2 Das Landgericht hat die von dem Beklagten an den Kläger zu erstattenden Kosten erster Instanz auf insgesamt 11.667,98 € nebst Zinsen festgesetzt; darin sind vom Kläger zur Festsetzung angemeldete Kosten des Patentanwalts in Höhe von 4.066,29 € enthalten. Die gegen die Festsetzung der Patentanwaltskosten gerichtete sofortige Beschwerde des Beklagten ist ohne Erfolg geblieben.
- 3 Mit der vom Beschwerdegericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt der Beklagte seinen Antrag weiter, den angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss aufzuheben, soweit darin Patentanwaltskosten gegen ihn festgesetzt worden sind.
- 4 II. Das Beschwerdegericht hat angenommen, nach § 140 Abs. 3 MarkenG, der gemäß § 125e Abs. 5 MarkenG entsprechend für Streitigkeiten wegen Verletzung einer Unionsmarke gelte, seien die durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten zu erstatten. Der Umstand, dass der Kläger die Klage vorrangig auf eine Verletzung des Namensrechts gestützt und nur hilfsweise Ansprüche wegen einer Verletzung der Unionsmarke geltend ge-

macht habe, stehe nicht entgegen. Auch bei einer hilfswaisen Klagehäufung würden die markenrechtlichen Ansprüche nicht erst Gegenstand der Klage, sobald das Gericht den vorrangig geltend gemachten Klagegrund nicht für durchgreifend erachte. Die Parteien hätten vielmehr bis zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteils Veranlassung, sich mit den hilfswaise geltend gemachten Ansprüchen zu befassen. Dies gelte auch dann, wenn - wie im Streitfall - über die markenrechtlichen Ansprüche keine Entscheidung ergehe. Bei Vorliegen einer Kennzeichenstreitsache sei im Kostenfestsetzungsverfahren nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung eines Patentanwalts im Sinne von § 91 Abs. 1 ZPO erforderlich gewesen sei. Entgegen der Ansicht des Beklagten sei dies mit Art. 3 Abs. 1 Satz 2 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vereinbar. Es bestehe auch keine Veranlassung, zur Frage der Verhältnismäßigkeit des § 140 Abs. 3 MarkenG das Bundesverfassungsgericht gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG anzurufen.

5 III. Die gemäß § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO statthafte und auch im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg. Dabei bedarf die von der Rechtsbeschwerde aufgeworfene Frage, ob die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG mit dem Verfassungs- und dem Unionsrecht vereinbar ist, keiner Entscheidung. Die Vorschrift gelangt im vorliegenden Kostenfestsetzungsverfahren nicht zur Anwendung.

6 1. Nach § 140 Abs. 3 MarkenG (seit 14. Januar 2019: § 140 Abs. 4 MarkenG) 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 festzu-

setzen (vgl. BGH, Beschluss vom 19. April 2007 - I ZB 47/06, GRUR 2007, 999 Rn. 16 f. = WRP 2007, 1205 - Consulente in marchi).

7 2. Das Beschwerdegericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die in der Hauptsache vom Kläger geltend gemachten namensrechtlichen Ansprüche keine Kennzeichenstreitsachen darstellen (vgl. BGH, Urteil vom 9. Juni 2006 - I ZR 231/01, GRUR 2006, 158 Rn. 15 = WRP 2006, 90 - segnitz.de; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 5; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 15; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 140 Rn. 10). Auf Namensrechtsstreitigkeiten ist die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG deshalb nicht anwendbar.

8 3. Bei den vom Kläger hilfsweise geltend gemachten, auf die Verletzung einer Unionsmarke gestützten Ansprüchen handelt es sich allerdings um Kennzeichenstreitsachen. Davon ist das Beschwerdegericht zu Recht ausgegangen.

9 4. Die dem Kläger im Streitfall entstandenen Patentanwaltskosten sind nicht nach § 140 Abs. 3 MarkenG erstattungsfähig.

10 a) Nach der Rechtsprechung des Senats ist hinsichtlich der durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstandenen Kosten nicht zu prüfen, 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). Es kann im Streitfall offenbleiben, ob an dieser Rechtsprechung festgehalten werden kann.

11 b) Die Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten nach diesen Maßstäben setzt voraus, dass über die kennzeichenrechtlichen Ansprüche, für die die Vorschrift des § 140 Abs. 3 MarkenG gilt, entschieden worden und eine darauf bezogene Kostengrundentscheidung zugunsten des Klägers ergangen ist. Daran fehlt es im Streitfall.

12 aa) Das Kostenfestsetzungsverfahren setzt gemäß § 103 Abs. 1 ZPO eine Kostengrundentscheidung voraus, auf deren Grundlage die Höhe der zu erstattenden Kosten festgesetzt wird. Die Kostengrundentscheidung rechtfertigt eine Kostenfestsetzung zugunsten des Kostengläubigers nur, soweit ihre formale Reichweite die anwaltliche Tätigkeit erfasst, deren Kosten der Kostengläubiger zur Festsetzung angemeldet hat. So scheidet die Festsetzung von Kosten aus, die von der Kostenentscheidung zeitlich nicht erfasst werden. Deshalb können außergerichtliche Kosten nicht festgesetzt werden, wenn sie nach der die Kostengrundentscheidung enthaltenden gerichtlichen Entscheidung entstanden sind (vgl. BGH, Beschluss vom 7. Februar 2017 - VI ZB 43/16, ZfSch 2017, 344, 346 Rn. 10). Die Kostengrundentscheidung rechtfertigt eine Kostenfestsetzung auch dann nicht, wenn sie die zur Festsetzung angemeldeten Gebühren inhaltlich nicht erfasst (vgl. BGH, ZfSch 2017, 344, 345 f. Rn. 8). So liegt der Fall hier.

13 bb) Entgegen der Ansicht des Beschwerdegerichts kann im Streitfall die Kostengrundentscheidung nicht bereits deshalb Grundlage für die beantragte Kostenfestsetzung sein, weil die hilfsweise geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche Gegenstand der Klage waren. Dieser Umstand ist für die Frage unerheblich, ob die Patentanwaltskosten festsetzungsfähig sind. Es ist dafür auch nicht von Bedeutung, dass beide Parteien Veranlassung hatten, zu den hilfsweise geltend gemachten Ansprüchen vorzutragen. Maßgeblich ist allein,

dass die Kostengrundentscheidung nur diejenigen Ansprüche erfasst, über die eine gerichtliche Entscheidung ergangen ist. Wird über hilfsweise geltend gemachte Ansprüche nicht entschieden, werden sie von der Kostengrundentscheidung nicht erfasst.

14 (1) Im Falle einer Klagehäufung von nichtkennzeichenrechtlichen und kennzeichenrechtlichen Streitgegenständen können Patentanwaltsgebühren nur aus dem Teilstreitwert erstattet werden, der auf die Kennzeichenstreitsache entfällt (vgl. OLG Stuttgart, GRUR-RR 2009, 79, 80 [juris Rn. 15 f.]; Ingerl/Rohnke aaO § 140 Rn. 60; Ekey in Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann, Markenrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 40; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 140 MarkenG Rn. 27; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 140 Rn. 69). Die Erstattungsfähigkeit der Patentanwaltskosten setzt außerdem voraus, dass hinsichtlich der kennzeichenrechtlichen Ansprüche zugunsten desjenigen entschieden wird, der die Kostenerstattung beansprucht, und dieser Umstand in die Kostenentscheidung einfließt (Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 140 Rn. 69).

15 (2) Danach kann im Fall einer eventuellen Klagehäufung § 140 Abs. 3 MarkenG nur zur Anwendung gelangen, wenn über die hilfsweise geltend gemachten kennzeichenrechtlichen Ansprüche entschieden wird. Nur in diesem Fall werden die kennzeichenrechtlichen Ansprüche gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 GKG bei der Streitwertfestsetzung und der Kostenentscheidung berücksichtigt.

16 (3) Allerdings wird die Ansicht vertreten, dass Patentanwaltskosten auch dann nach § 140 Abs. 3 MarkenG erstattungsfähig sind, wenn die Klage auf nichtkennzeichenrechtlicher Grundlage Erfolg hat und über einen hilfsweise geltend gemachten kennzeichenrechtlichen Anspruch nicht entschieden wird (OLG Köln, OLGR Köln 2006, 735, 736 f. [juris Rn. 11]; zu § 52 Abs. 4 DesignG: OLG Frankfurt, GRUR-RR 2013, 184 [juris Rn. 3]) oder wenn ein Anspruch nur auf nichtkennzeichenrechtlicher (wettbewerbsrechtlicher), nicht da-

gegen auf kennzeichenrechtlicher (markenrechtlicher) Grundlage besteht (OLG Köln, OLGR Köln 2006, 735, 737 [juris Rn. 12 und Rn. 19]). Dieser Ansicht kann nicht zugestimmt werden. Ein solches Ergebnis liefe dem Grundsatz zuwider, dass zur Kostenerstattung nach § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO nur verpflichtet ist, wer mit seiner Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung keinen Erfolg gehabt hat. Eine Erstattung von Patentanwaltskosten nach § 140 Abs. 3 MarkenG kann danach nur beanspruchen, wer bezogen auf kennzeichenrechtliche Ansprüche im Rechtsstreit obsiegt hat.

17 (4) Das Landgericht hat der Klage auf namensrechtlicher Grundlage stattgegeben und über die hilfsweise geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüche nicht entschieden. Deshalb war der Streitwert der kennzeichenrechtlichen Ansprüche nicht nach § 45 Abs. 1 Satz 2 GKG mit dem Hauptanspruch zusammenzurechnen. Damit waren allein die namensrechtlichen und nicht die kennzeichenrechtlichen Ansprüche streitwertbestimmend und maßgeblich für die Kostenentscheidung. Danach fehlt es für eine Festsetzung von Patentanwaltskosten gegen den Beklagten an der erforderlichen, auf eine Kennzeichenrechtssache bezogenen Kostengrundentscheidung.

18 5. Dass die Kosten der Mitwirkung des Patentanwalts neben seinem Prozessbevollmächtigten unabhängig von § 140 Abs. 3 MarkenG für die Rechtsverfolgung hinsichtlich der namensrechtlichen Ansprüchen notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO waren, hat der Kläger nicht geltend gemacht.

19 IV. Nach alledem ist der angefochtene Beschluss aufzuheben. Der Senat hat in der Sache selbst zu entscheiden, da die Aufhebung der Entscheidung nur wegen einer Rechtsverletzung bei Anwendung des Rechts auf das festgestellte Sachverhältnis erfolgt und nach letzterem die Sache zur Endentscheidung reif ist (§ 577 Abs. 5 Satz 1 ZPO). Dementsprechend ist der Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts teilweise abzuändern. Die von dem Beklagten an den

Kläger zu erstattenden Kosten erster Instanz sind auf 7.601,69 € nebst Zinsen festzusetzen.

20 Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Koch

Schaffert

Löffler

Schwonke

Schmaltz

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 27.09.2016 - 33 O 4888/15 -

OLG München, Entscheidung vom 08.10.2018 - 6 W 339/18 -