

Doppelte Kosten bei markenrechtlicher Abmahnung

Die Höhe der Kosten einer Abmahnung ist häufig Gegenstand von Rechtsstreiten. In diesem Zusammenhang taucht bei markenrechtlichen Abmahnungen immer wieder die Frage auf, ob auch zusätzliche Patentanwaltskosten bei einer Abmahnung ersetzt werden müssen. Das Landgericht Mannheim hat sich hierzu geäußert.

Ein Unternehmen wurde wegen einer Markenrechtsverletzung vom Markeninhaber abgemahnt. Mit der Abmahnung wurde unter anderem Ersatz der Kosten für die Beauftragung eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalts für die Abmahnung gefordert. Die Patentanwaltskosten hielt der Abgemahnte jedoch für nicht erforderlich und verweigerte unter anderem deren Ausgleich. Der Streit landete schließlich vor dem LG Mannheim.

Entscheidung des Gerichts

Das LG Mannheim ([Urteil vom 24.3.2009 – Az. 2 O 62/08](#)) verurteilte den Abgemahnten zur Erstattung der Kosten für den Rechtsanwalt und den Patentanwalt und damit Ergebnis zu doppelten Kosten für die Abmahnung.

Entscheidend für einen Aufwendungsersatz des Markeninhabers sei, ob sowohl die Rechtsanwalts- als auch die Patentanwaltskosten erforderlich waren. Zwar seien Rechtsanwalts- und Patentanwaltskosten im außergerichtlichen Bereich nicht ohne weiteres zu ersetzen, allerdings könne man grundsätzlich davon ausgehen, dass diese Kosten bei Markenrechtsverletzungen erforderlich waren.

Entgegen vieler anderer Oberlandesgerichte stützen die Mannheimer Richter Ihre Entscheidung jedoch nicht auf eine entsprechende Anwendung von §140 Abs. 3 MarkenG, der besagt dass Patentanwaltskosten in gerichtlichen Markenstreitigkeiten stets zu ersetzen sind.

Die Landrichter begründen den Anspruch auf Ersatz der Kosten für den Rechtsanwalt und den Patentanwalt vielmehr damit, dass der Gläubiger im Regelfall die Beauftragung eines Rechtsanwalts zur Rechtsverfolgung für notwendig halten dürfe. Die bloße Beauftragung eines Patentanwalts könne die Beauftragung eines Rechtsanwalts nicht ersetzen, da bereits bei der Abmahnung prozessuale Fragen berücksichtigt werden müssen, die nur der Rechtsanwalt beurteilen könne. Umgekehrt müsse man sich nicht nur durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen, da der Patentanwalt spezielle Fähigkeiten und Kenntnisse auf dem Gebiet des Markenrechts habe, von denen der Abmahnende profitieren könne und dürfe.

Daher seien die Kosten sowohl für Rechtsanwalt als auch Patentanwalt zu ersetzen. Etwas anderes könne aber dann gelten, wenn der Sachverhalt so einfach gelagert sei, dass ausnahmsweise eine Einschaltung nicht erforderlich war.

Fazit

Markenrechtliche Abmahnungen können doppelt teuer werden. Ungeachtet der Begründung



wird diese Auffassung von nahezu allen Gerichten in Deutschland geteilt. Um so wichtiger ist im Falle einer markenrechtlichen Abmahnung eine Prüfung derselben durch einen spezialisierten Anwalt, um die drohenden Kosten unter Umständen abwenden zu können.