Keine Kostenerstattung für einen Patentanwalt in Markensachen

Immer wieder werden Patentanwälte in Markenstreitigkeiten hinzugezogen. Aber wann kann eine Kostenerstattung für einen Patentanwalt beansprucht werden? Das Oberlandesgericht Stuttgart hat sich hierzu geäußert.

Patentanwaltskoten waren in der Vergangenheit in Markenstreitigkeiten stets erstattungsfähig. Diese Rechtsalge hat sich nicht zuletzt seit einem Urteil des EuGH geändert. Der EuGH hatte damals klargestellt, dass die kosten des Patentanwalts nur dann erstattungsfähig sind, wenn dessen Hinzuziehung erforderlich war.

In dem Fall vor dem OLG Stuttgart stritten sich die Parteien um die Frage die Patentanwaltskosten in einem gerichtlichen Verfahren zu erstatten sind oder nicht. Ursprünglich war Klage eingereicht worden. In der Klage wurde ein „Mitwirkender Patentanwalt“ genannt. Dessen Hinzuziehung sei notwendig gewesen, weil dieser bereits im Vorfeld der Abmahnung die Widersprüche der Klägerin gegen die streitgegenständlichen Marken beim DPMA eingereicht habe und jene Verfahren seitdem alleine begleite. Darüber hinaus verfüge der Patentanwalt über ein umfangreiches Hintergrundwissen bzgl. des Markenportfolios und über das Unternehmen der Klägerin, welches auch im Gerichtsverfahren von besonderem Wert gewesen sei.

Entscheidung des OLG Stuttgart zur Kostenerstattung für einen Patentanwalt

Das OLG Stuttgart (Beschluss vom 25.09.2023 - Az. 8 W 343/22) teilte die Auffassung der Klägerin nicht. Es bestünde kein Anspruch auf Kostenerstattung für einen Patentanwalt.

Die unterlegene Partei habe nur solche

Kosten zu erstatten, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig seien. Diese Regelung werde nicht durch Vorschriften des nationalen Markenrechts verdrängt, da diese EU-richtlinienkonform dahingehend auszulegen seien, dass nur die Kosten einer für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen patentanwaltlichen Mitwirkung erstattungsfähig sind.

Es komme daher darauf an, ob eine verständige, wirtschaftlich vernünftig denkende Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im damaligen Zeitpunkt für sachdienlich ansehen durfte. Anders als in Patentstreitigkeiten geht es in Markenstreitsachen regelmäßig um die rein rechtliche Beurteilung eines nichttechnischen Sachverhaltes, die gleichermaßen von Rechtsanwälten vorgenommen werden kann, insbesondere dann, wenn dieser ein entsprechender Fachanwalt ist.

Alleine der Umstand, dass es sich um eine komplexe oder bedeutsame Angelegenheit handele, genüge dabei nicht, um die Erforderlichkeit der zusätzlichen Beauftragung eines Patentanwalts darzulegen.

Eine Notwendigkeit der Beauftragung des Patentanwalts zusätzlich zum Fachanwalt als anwaltlichem Vertreter der Klägerin könne nicht festgestellt werden. Es handele sich um kein Verfahren, dass eine besondere technische Sachkunde des Patentanwalts erforderte.

Zudem waren die Tätigkeiten des Patentanwalts bereits vor vorprozessual erbracht worden und Gegenstand der außergerichtlichen Beauftragung des Patentanwalts. Für das gerichtliche Verfahren war eine Mitwirkung des Patentanwalts daher nicht notwendig.

Auch den übrigen Argumenten der Klägerin erteilten die Stuttgarter Oberlandesrichter eine Absage. Die Notwendigkeit der Einschaltung eines Patentanwalts könne nicht im Wege einer typisierenden Betrachtungsweise für komplexe oder bedeutsame Angelegenheiten generell bejaht werden. Vielmehr müsse der Kläger für die Kostenerstattung für einen Patentanwalt im konkreten Fall darlegen und nachweisen, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war.

Fazit

Es bleibt dabei, dass es eine Kostenerstattung für einen Patentanwalt in Markensachen nur noch gibt, wenn dessen Hinzuziehung notwendig war. Dies dürfte regelmäßig nur dann gegeben sein, wenn es der besonderen technischen Expertise eines Patentanwalts bedarf, was in Markensachen nur selten der Fall sein wird.