
Datum: 16.09.2002
Gericht: Oberlandesgericht Düsseldorf
Spruchkörper: 20. Zivilsenat
Entscheidungsart: Beschluss
Aktenzeichen: I-20 W 61/02
ECLI: ECLI:DE:OLGD:2002:0916:I20W61.02.00

Tenor:

- I. Die sofortige Beschwerde der Klägerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss des Landgerichts Düsseldorf vom 3. Juni 2002 wird zurückgewiesen.
- II. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Klägerin zu tragen.
- III. Der Beschwerdewert beträgt 1.413,73 €.
- IV. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

-
- Die sofortige Beschwerde der Klägerin, mit der sie sich dagegen wendet, dass der Rechtspfleger die vom Beklagten beanspruchte Patentanwaltsgebühr in Höhe von 1.413,73 € (= 2765,-- DM) zu dessen Gunsten festgesetzt hat, ist statthaft (§ 104 Abs. 3 ZPO) und auch im Übrigen zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg. 1
- Der Beklagte kann von der Klägerin neben den festgesetzten Rechtsanwaltsgebühren eine gesonderte Patentanwaltsgebühr für seinen Rechtsanwalt und Patentanwalt in Höhe einer 10/10-Gebühr gemäß § 140 Abs. 5 MarkenG, § 11 BRAGO erstattet verlangen. 2
- Gemäß § 140 Abs. 5 MarkenG a.F. sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren bis zur Höhe einer vollen Gebühr nach § 11 BRAGO zu erstatten. Ob im Streitfall bereits § 140 Abs. 5 MarkenG in der am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Fassung gemäß dem Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiete des geistigen Eigentums vom 13. Dezember 2001 (BGBl Nr. 69 vom 19. Dezember 2001), durch welches die Worte "bis zur Höhe einer vollen 3

Gebühr" in § 140 Abs. 5 MarkenG gestrichen worden sind (Art. 9 Nr. 33), Anwendung findet, kann dahinstehen, weil der Beklagte hier ohnehin nur die Erstattung einer Gebühr verlangt.

Die Gebühr ist nach § 140 Abs. 5 MarkenG unabhängig davon zu erstatten, ob die Inanspruchnahme eines Patentanwaltes neben einem Rechtsanwalt zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war. Die sachliche Notwendigkeit der Einschaltung eines Patentanwalts wird vom Gesetz bei Kennzeichenstreitsachen unwiderleglich vermutet. Voraussetzung für die Erstattungsfähigkeit ist aber, dass dem Patentanwalt gegenüber seiner Partei als Auftraggeberin für seine Mitwirkung im Rechtsstreit ein Gebührenanspruch entstanden ist (vgl. OLG München, JurBüro 1972, 988; OLG Schleswig, JurBüro 1987, 1729; Busse/Keukenschrijver, PatG, § 143 PatG Rdnr. 407). Das ist hier der Fall. 4

Der Beklagte hat seinen sowohl als Rechtsanwalt als auch als Patentanwalt zugelassenen Prozessbevollmächtigten unstreitig in beiden Funktionen mit seiner Rechtsverteidigung in dem vorliegenden Rechtsstreit beauftragt. Der Prozessbevollmächtigte des Beklagten ist im Rechtsstreit, bei dem es sich – wie zwischen den Parteien zu Recht unstreitig ist - um eine Kennzeichenstreitsache gehandelt hat, auch entsprechend aufgetreten. Bereits in seinem Bestellungsschriftsatz vom 22. November 2000 (Bl. 36 GA) hat er angezeigt, dass er den Beklagten auch in seiner Eigenschaft als Patentanwalt vertritt. Ferner ist er auch im Urteilsrubrum als "Patent- und Rechtsanwalt" aufgeführt. 5

Aus seiner Tätigkeit als Patentanwalt ist dem Vertreter des Beklagten damit an sich auch ein Gebührenanspruch gegen den Beklagten erwachsen. Die Vergütung, die ein Patentanwalt für seine Mitwirkung in Rechtsstreitigkeiten vor ordentlichen Gerichten beanspruchen kann, richtet sich – bei Fehlen einer abweichenden Vereinbarung – nach der üblichen Vergütung, welche sich insoweit aus der - nicht amtlichen, von der Patentanwaltskammer letztmals 1968 herausgegebenen - Gebührenordnung für Patentanwälte entnehmen lässt (vgl. OLG Schleswig, JurBüro 1987, 1729; Benkard/Rogge, PatG/GebrMG, 9. Aufl., § 143 PatG Rdnr. 19). Diese bestimmt in Abschnitt N unter Nr. 1, dass dem Patentanwalt in Verfahren mit Festsetzung des Gegenstandswertes die Gebühren nach der BRAGO zustehen, und zwar sowohl bei alleiniger Führung eines Verfahrens als auch bei Zusammenarbeit mit einem Rechtsanwalt. 6

Vorliegend besteht allerdings die Besonderheit, dass der Beklagte seinen Prozessbevollmächtigten sowohl in der Funktion als Rechtsanwalt als auch in der Funktion als Patentanwalt beauftragt hat. Ob derjenige Patentanwalt, der zugleich Rechtsanwalt ist und auch als Rechtsanwalt mit der Vertretung in einer Kennzeichenstreitsache beauftragt wird, neben den ihm als Rechtsanwalt zustehenden Gebühren und Auslagen auch eine besondere Vergütung als Patentanwalt beanspruchen kann, ist umstritten. Teilweise wird die Auffassung vertreten, dass für einen sowohl als Rechtsanwalt als auch als Patentanwalt zugelassenen Prozessbevollmächtigten generell keine zusätzliche und nach § 140 Abs. 5 MarkenG erstattungsfähige Gebühr anfallen kann (vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 140 Rdnr. 19; zum Patentnichtigkeitsverfahren: BPatG, GRUR 1991, 205, 206). Die wohl überwiegende Meinung geht dagegen davon aus, dass ein zugleich als Patentanwalt zugelassener Rechtsanwalt, der in beiden Funktionen mit der Vertretung beauftragt wird, außer den Rechtsanwaltsgebühren von seinem Auftraggeber eine gesonderte Vergütung beanspruchen kann und sein Auftraggeber neben den angefallenen Rechtsanwaltsgebühren auch die Erstattung einer Patentanwaltsgebühr nach § 140 Abs. 5 MarkenG von der unterlegenen Partei verlangen kann (OLG München, JurBüro 1972, 988 [zu § 51 Abs. 5 PatG 1968]; JurBüro 1983, 1815 [zu § 32 Abs. 5 WZG]; OLG Karlsruhe, AnwBl 1989, 106 [zu § 143 7

Abs. 5 PatG]; OLG Saarbrücken, zitiert nach WRP 1986, 77 [zu § 32 Abs. 5 WZG]; Gerold/Schmidt/Eicken/Madert, BRAGO, 15. Aufl., § 31 Rdnr. 28; Althammer/Klaka, MarkenG, 6. Aufl., § 140 Rdnr. 18; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 140 Rdnr. 64; Göttlich/Mümmeler, BRAGO, 20. Aufl., Seite 1060 f. "Patentsachen" Nr. 7.3.3 "Doppelfunktion" [zu § 143 Abs. 5 PatG]; vgl. auch Benkard/Rogge, a.a.O., § 143 Rdnr. 25). Nach einer weiteren Meinung soll die Möglichkeit eines doppelten Gebührenanfalls von den Umständen des Einzelfalls abhängig sein, insbesondere davon, ob der Rechtsanwalt, der zugleich Patentanwalt ist, eine entsprechende Mehrleistung erbringen sollte und erbracht hat (vgl. OLG Schleswig, JurBüro 1987, 1729, 1730; Zöller/Herget, ZPO, 23. Aufl., § 91 Rdnr. 13 "Patentanwaltskosten").

Der beschließende Senat ist der Auffassung, dass einem Rechtsanwalt und Patentanwalt, der auftragsgemäß in beiden Funktionen in einer Kennzeichenstreitsache mitwirkt, aus seiner Tätigkeit als Patentanwalt durchaus ein gesonderter Gebührenanspruch gegen seinen Auftraggeber erwachsen kann, der ihm neben den Rechtsanwaltsgebühren zusteht. Eine solche zusätzliche Vergütung lässt sich nicht von vornherein verneinen. Denn es bestehen keine gesetzlichen Regeln, die es einem Rechtsanwalt und Patentanwalt verwehren, sich in beiden Eigenschaften beauftragen zu lassen (vgl. OLG Karlsruhe, AnwBl 1989, 106, 107). Es gibt ferner keine Rechtsregel, die besagt, dass die eine aus einem Mandatsverhältnis entstandene Gebühr auf die andere Gebühr anzurechnen ist (vgl. OLG Karlsruhe, AnwBl 1989, 106, 107). Auch lässt sich nicht sagen, dass mit der für eine Tätigkeit als Rechtsanwalt erwachsenden 10/10-Prozessgebühr nach § 31 Nr. 1 BRAGO generell schon die Mitwirkung des Betreffenden als Patentanwalt abgegolten ist, also die von ihm gleichzeitig als Patentanwalt entfaltete Tätigkeit stets "zum Betreiben des Geschäfts einschließlich der Information" im Sinne des § 31 Nr. 1 BRAGO gehört. Zwar trifft es zu, dass mit der Prozessgebühr grundsätzlich auch solche Leistungen des Rechtsanwalts abgegolten sind, die er aufgrund seiner allgemeinen Kenntnisse und Fähigkeiten auf anderen Wissensgebieten erbringt (vgl. Riedel/Sußbauer/Keller, BRAGO, 8. Aufl., § 31 Rdnr. 22). Dieser Grundsatz lässt sich jedoch nicht ohne Einschränkungen auf den Fall anwenden, dass ein Rechtsanwalt gleichzeitig Patentanwalt ist und auftragsgemäß in beiden Eigenschaften in einer Kennzeichenstreitsache tätig wird, (vgl. OLG München, JurBüro 1972, 988; OLG Karlsruhe, AnwBl 1989, 106, 107; zweifelnd aber Riedel/Sußbauer/Keller, a.a.O., § 31 Rdnr. 22). Denn der Patentanwalt nimmt eigenständig die in §§ 3 und 4 der Patentanwaltsordnung niedergelegten Aufgaben wahr, zu denen u. a. die Beratung und Vertretung in Angelegenheiten der Erlangung, Aufrechterhaltung, Verteidigung einer Marke oder eines anderen nach dem Markengesetz geschützten Kennzeichen gehören. Er verfügt auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes nicht nur über Spezialwissen, sondern er ist – wie der Rechtsanwalt – ein unabhängiges Organ der Rechtspflege, wenn auch mit beschränktem Aufgabenkreis (§ 1 PatAnwO). Diese auf besondere fachliche Fähigkeiten (vgl. §§ 5 ff PatAnwO) gegründete Stellung mit entsprechenden Rechten und Pflichten besteht neben derjenigen eines Rechtsanwalts (OLG Karlsruhe, AnwBl 1989, 106, 107); die Unterschiede in der Schwerpunktsetzung der Tätigkeit eines Rechtsanwalts einerseits und eines Patentanwaltes andererseits und die unterschiedlichen beiderseitigen Befähigungen verbieten grundsätzlich die Annahme, dass es sich bei den Tätigkeiten eines Patentanwalts um einen Teil der Aufgaben eines Rechtsanwalts handelt (vgl. Senat, Beschluss vom 20.08.2001 – 20 W 46/01).

Ob aus den vorstehenden Gründen einem Rechtsanwalt und Patentanwalt, der für seine Partei in einem Kennzeichenrechtsstreit aufgrund eines doppelten Mandats tätig geworden ist, gegen seinen Auftraggeber stets Gebührenansprüche aus beiden Tatbeständen erwachsen, bedarf vorliegend keiner abschließenden Entscheidung. Der Patent- und

Rechtsanwalt kann persönlich jedenfalls dann doppelte Gebühren beanspruchen, wenn es in dem Rechtsstreit gerade auf besondere marken- oder kennzeichenrechtliche Fragen ankommt und der Patent- und Rechtsanwalt sie im Prozess auch tatsächlich behandelt. In einem solchen Fall wird die betreffende Partei ihren Prozessbevollmächtigten wegen seiner sich aus der Zulassung als Patentanwalt ergebenden besonderen Qualifikation auf dem Gebiet des Marken- und Kennzeichenrechts auswählen und ihn in beiden Eigenschaften mandatieren, damit er sein besonderes Spezialwissen als Patentanwalt einbringe.

Hiervon ausgehend ist im Streitfall der Anfall einer zusätzlichen Gebühr zu bejahen: Im vorliegenden Rechtsstreit hat die Klägerin den Beklagten aus einer Marke und aus ihrem Unternehmenskennzeichen auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Schadensersatz und Einwilligung in die Löschung einer Marke in Anspruch genommen. Es kam dabei vor allem darauf an, ob zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und des § 15 Abs. 2 MarkenG besteht. In diesem Zusammenhang war insbesondere die Kennzeichnungskraft der Klagezeichen und die Ähnlichkeit der zu vergleichenden Zeichen zu beurteilen. Der Prozessbevollmächtigte und Patentanwalt des Beklagten ist in seinen Schriftsätzen auf die sich stellenden Fragen eingegangen und hat sie eingehend behandelt, wobei er gerade auch auf Entscheidungen des Bundespatentgerichts und das markenrechtliche Registerverfahren betreffende Literatur (vgl. Bl. 76 f GA) Bezug genommen hat. Zur Kennzeichnungskraft der Klagezeichen hat er Drittzeichen recherchiert und den Ausdruck einer entsprechenden Trefferliste aus dem Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes vorgelegt (Bl. 49-51 GA). Ferner hat er – offenbar nach Einblick in die die Klagemarke betreffende Akte des Deutschen Patent- und Markenamtes – darauf hingewiesen, dass gegen die Markenmeldung der Klägerin von dritter Seite Widerspruch erhoben worden war, und der Klägerin ihre damalige Argumentation entgegengehalten. Mithin hat der Prozessbevollmächtigte des Beklagten gerade marken- und kennzeichenrechtliche Fragen unter Einsatz seines speziellen Wissens eingehend behandelt. Hierin unterscheidet sich der Streitfall von dem vom OLG Schleswig entschiedenen, in JurBüro 1987, 1729 veröffentlichten Fall, in dem es nur um die Auslegung einer Vergleichsvereinbarung ging. 10

Dass die dem Prozessbevollmächtigten und Patentanwalt aus der patentanwaltlicher Tätigkeit vom Beklagten geschuldete Vergütung der Höhe nach die verlangte Patentanwaltsgebühr erreicht, ist zwischen den Parteien nicht streitig. 11

Mit dem Anfall der gesonderten Gebühr ist sie gemäß § 140 Abs. 5 MarkenG auch erstattungsfähig. Es ist nicht einzusehen, weshalb die im Innenverhältnis angefallene Patentanwaltsgebühr auch in einem solchen Fall, in dem ein nicht zugleich als Patentanwalt zugelassener Rechtsanwalt, seinem Mandanten möglicherweise sogar angeraten hätte, einen Patentanwalt hinzuzuziehen, nicht erstattungsfähig sein sollte. Soweit die Klägerin hingegen unter Hinweis auf die entsprechende Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (GRUR 1991, 205, 206) die Auffassung vertritt, die Anwendung des § 140 Abs. 5 MarkenG setze zwingend voraus, dass neben dem Prozessbevollmächtigten ein anderer Patentanwalt in dem Rechtsstreit mitwirke, weil "Mitwirken" bedeute, "mit einem anderen zusammen an der Durchführung von etwas wirken oder tätig zu sein", handelt es sich hierbei um ein lediglich begrifflich-formales, auf einer rein philologischen Betrachtung beruhendes Argument, das nicht zu überzeugen vermag (vgl. auch OLG Karlsruhe, AnwBl 1989, 106, 107). Denn es ist nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber hiermit eine Anwendung der Bestimmung in dem Fall, in dem der Prozessbevollmächtigte gleichzeitig Patentanwalt ist, hat ausschließen wollen. Im übrigen "wirkt" ein Patentanwalt – auch im philologischen Sinne – so und so mit. 12

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Der Senat lässt die Rechtsbeschwerde zu, weil die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat und eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs angesichts der unterschiedlichen Beantwortung der Frage, ob ein zugleich als Patentanwalt zugelassener Rechtsanwalt eine zusätzliche Gebühr für seine Tätigkeit in einer Kennzeichenstreitsache verdient und diese Gebühr nach § 140 Abs. 5 MarkenG erstattungsfähig ist, auch zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten ist (§ 574 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1 und 2 ZPO).

14

B. Dr. Sch. F.

15