

- Ausfertigung -

Geschäftsnummer:

6 U 96/10

4 O 70/09

KfH

Landgericht Baden-

Baden



Verkündet am
27. Juli 2011

Köhler, JHS'in
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

Oberlandesgericht Karlsruhe

6. Zivilsenat

Im Namen des Volkes

Urteil

Im Rechtsstreit

[REDACTED] GmbH

vertreten durch d. GF [REDACTED] und Oliver [REDACTED]

- Klägerin / Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte Barkhoff Reimann Vossius u. Koll., Grosjeanstr. 2, 81925 München (TV)

gegen

[REDACTED] GmbH

vertreten durch d. GF Wolfgang [REDACTED] und Thilo [REDACTED]

- Beklagte / Berufungsbeklagte -

Prozessbevollmächtigte:

Rechtsanwälte [REDACTED] u. Koll., [REDACTED]. 18, [REDACTED]
(221/09H01)

wegen Forderung

hat der 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Karlsruhe auf die mündliche Verhandlung vom 27. Juli 2011 unter Mitwirkung von

Vors. Richter am Oberlandesgericht Schmukle

Richter am Oberlandesgericht Dr. Zülch

Richter am Oberlandesgericht Dr. Deichfuß

für **Recht** erkannt:

- I. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Landgerichts Baden-Baden vom 05.05.2010 – 4 O 70/09 KfH – im Kostenpunkt aufgehoben und im Übrigen wie folgt geändert:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 8.895,20 Euro nebst Zinsen hieraus in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 13.10.2009 zu zahlen.

- II. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 1/10 und die Beklagte 9/10.
- III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
- IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe:

I.

Die Parteien streiten über die Verpflichtung zur Erstattung von Rechts- und Patentanwaltskosten.

Die Klägerin stellt Mobilpeilsysteme für den Luft- und Schiffsverkehr her. Die Beklagte betreibt einen luftfahrttechnischen Betrieb. Die Parteien schlossen am 29.09.2000 einen „Vertriebskooperations-Vertrag“, wonach das von der Klägerin entwickelte Mobilpeilsystem von der Beklagten vertrieben werden sollte. Das Gerät sollte unter der Bezeichnung „SAR – ADF 517“ vertrieben werden. Dabei steht SAR für „Search and Rescue“. Wegen der weiteren Einzelheiten des Vertrags wird auf die Anlage K 1 Bezug genommen. Die Bezeichnung, unter der die Beklagte die Geräte vertrieb, wurde während der vertraglichen Zusammenarbeit in „SAR-DF 517“ geändert. Wegen der Kennzeichnung des Geräts wird auf die Abbildung in Anlage K 4 Bezug genommen.

Die vertragliche Zusammenarbeit der Parteien wurde von der Klägerin zum 29.09.2008 beendet. In der Folge kam es zu Unstimmigkeiten zwischen den Parteien bezüglich der Abwicklung. Die Klägerin nahm selbst den Vertrieb von Mobilpeilsystemen unter der Bezeichnung „RT-600/SAR DF-517“ auf.

Mit Schreiben vom 28.07.2009 mahnte die Beklagte die Klägerin ab. Sie beanstandete die Verwendung der Bezeichnung „SAR DF-517“ durch die Klägerin und machte geltend, der Produktbezeichnung „SAR DF-517“, wie sie die Beklagte verwende, komme kraft Verkehrsgeltung im Sinne von § 4 Nr. 2 MarkenG kennzeichenrechtlicher Schutz zu. Die Verwendung der Bezeichnung durch die Klägerin sei irreführend i.S. von §§ 3, 5 Abs. 2 UWG. Die Klägerin gab die geforderte Unterlassungserklärung nicht ab. Wegen des Inhalts dieser ersten Abmahnung und der Reaktion der Klägerin darauf wird auf die Anlage K 2 verwiesen.

Mit Schreiben vom 27.08.2009 mahnte die Beklagte die Klägerin erneut ab. Sie forderte die Unterlassung der weiteren Verwendung der Bezeichnung „DF 517“. Sie stützte sich dabei auf eine deutsche Wortmarke „DF 517“, die auf ihre Anmeldung vom 19.03.2009

am 28.07.2009 für Waren und Dienstleistungen der Klasse 09 (Funk- und Navigationsgeräte für den Luftverkehr, Funkpeilgeräte für den Luftverkehr, insbesondere für den Such- und Rettungsdienst) eingetragen worden ist. Die Klägerin trat der Abmahnung unter Hinweis darauf entgegen, dass sie bereits am 30.01.2009 für alle Waren der Klasse 09 die Gemeinschaftswortmarke „SAR-DF 517“ angemeldet hatte. Die Eintragung der Marke erfolgte am 10.11.2009. Wegen der Einzelheiten der Abmahnung vom 27.08.2009 und des dieser beigefügten Registerauszugs für die deutsche Marke der Beklagten wird auf die Anlage K 5 verwiesen. Wegen der Antwort der Klägerin und den von dieser vorgelegten Registerauszug zu der Gemeinschaftsmarke der Klägerin wird auf die Anlagen K 6 und K 8 Bezug genommen.

Während für die Beklagte bis dahin nur ihre jetzigen Prozessbevollmächtigten aufgetreten waren, meldete sich mit Schreiben vom 04.09.2009 für sie Patentanwalt Dr. Reule von der Patentanwaltskanzlei Wolf & Lutz. Er erklärte mit Schreiben vom 28.09.2009 für die Beklagte ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, gleichwohl verbindlich, diese werde gegen die Klägerin keine Rechte herleiten, wenn sie das Zeichen „SAR-DF 517“ in Deutschland benutze. Die ausgesprochenen Abmahnungen seien gegenstandslos, die mit ihnen verfolgten Ansprüche würden nicht weiterverfolgt. Zudem erklärte die Beklagte mit Schreiben vom gleichen Tag gegenüber dem DPMA den Verzicht auf die deutsche Wortmarke. Auf Anlage K 7 wird Bezug genommen.

Die Klägerin forderte mit Schreiben vom 04.10.2009 (Anlage K 7/1) die Beklagte unter Fristsetzung zum 12.10.2009 zur Zahlung von 10.585,29 Euro auf und erläuterte, es handele sich um die ihr durch die Abmahnungen vom 28.07. und vom 27.08.2009 entstandenen Rechts- und Patentanwaltskosten einschließlich Umsatzsteuer. Für die erste Abmahnung hat die Klägerin einen Streitwert von 100.000,- Euro zugrunde gelegt, für die zweite Abmahnung einen Streitwert von 250.000,-. Diese Werte entsprechen den Wertangaben der Beklagten in den ihren Abmahnungen beigefügten, vorformulierten Unterlassungserklärungen.

Die Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagte habe ihr gegenüber zwei unberechtigte Abmahnungen angesprochen. Daher stehe der Klägerin wegen rechtswidriger und schuldhafter Eingriffe in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ein Ersatzanspruch zu. Die erste Abmahnung sei unberechtigt, weil ein Markenschutz für die Be-

klage ohne Eintragung nach § 4 Nr. 2 MarkenG nicht entstanden sei. Konkrete Anhaltspunkte hierfür habe die Beklagte auch nicht vorgetragen. Bei Beachtung der gebotenen Sorgfalt hätte die Beklagte dies erkennen können und müssen, so dass sie fahrlässig gehandelt habe. Die zweite Abmahnung sei gleichfalls unberechtigt, weil der Gemeinschaftswortmarke der Klägerin gegenüber der deutschen Wortmarke der Beklagten Priorität zukomme. Dass die Gemeinschaftswortmarke insofern abweiche, als sie auch den Bestandteil „SAR“ umfasse, sei unerheblich, weil dieser Bestandteil – wie zwischen den Parteien unstreitig - rein beschreibend ist. Er steht, wie Anlage K 9 belege, international für in staatlichem Auftrag tätige Such- und Rettungsdienste für Notfälle in der Luft- und Seefahrt. Hinsichtlich der zweiten Abmahnung treffe die Beklagte ebenfalls ein Verschulden, weil die Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke der Klägerin bereits am 29.06.2009, und damit vor der Abmahnung, veröffentlicht worden sei. Die Beklagte habe insoweit die vor Ausspruch der Abmahnung gebotene Recherche unterlassen. Der Anspruch erstreckte sich auch auf die Umsatzsteuer, da Anwälte gesetzlich verpflichtet seien, Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen.

Die Klägerin hat beantragt:

Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin € 10.585,29 nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 13.10.2009 zu bezahlen.

Die Beklagte ist der Klage entgegen getreten.

Da sie zum Zeitpunkt der zweiten Abmahnung Inhaberin der deutschen Wortmarke „DF 517“ war, könne diese Abmahnung nicht als unberechtigt angesehen werden. Die Verkehrsgeltung ergebe sich daraus, dass der Markt den Peilsender der Beklagten unter der Bezeichnung „DF-517“ kenne und diese Bezeichnung der Beklagten zuordne. Die Schreiben vom 28.07. und vom 27.08.2009 beträfen zudem nur eine Angelegenheit, da es um dieselben Parteien und denselben Sachverhalt gehe und dieselbe Leistung verlangt worden sei. Bei der Abmahnung vom August 2009 habe sie sich lediglich zusätzlich auf §§ 9, 14 MarkenG gestützt. Zudem könne die Klägerin als zum Vorsteuerabzug berechtigtes Unternehmen keine Erstattung der Umsatzsteuer verlangen. Die Beklagte habe jedenfalls nicht schuldhaft gehandelt, denn sie habe von der Rechtsbeständigkeit der für sie eingetragenen deutschen Wortmarke ausgehen dürfen. Vom Markenrechtinhaber könnten keine besseren Kenntnisse verlangt werden als von der Eintragungs-

behörde. Im Übrigen fehle es an Vortrag der Klägerin dazu, dass ihr tatsächlich Kosten in entsprechender Höhe in Rechnung gestellt worden seien und dass sie diese beglichen habe. Die Beklagte hat hilfsweise die Aufrechnung mit einer Gegenforderung in Höhe von 5.355,20 Euro erklärt. In dieser Höhe seien ihr Rechts- und Patentanwaltskosten aufgrund einer unberechtigten Aufforderung der Klägerin entstanden. Das mit Schreiben vom 27.08.2009 ausgesprochene Verlangen der Klägerin, die Beklagte möge ihre deutsche Wortmarke löschen lassen, sei zum damaligen Zeitpunkt unberechtigt gewesen. Auf § 9 MarkenG könne sich die Klägerin nicht berufen, zumal die Zeichen nicht identisch seien.

Zu der Hilfsaufrechnung hat die Klägerin die Auffassung vertreten, die Aufforderung zur Löschung sei auf der Grundlage von § 9 MarkenG zu Recht erfolgt. Zudem habe die Beklagte mit der Anmeldung der deutschen Wortmarke gegen § 11 MarkenG verstoßen. Auf diese Weise habe ein Widerspruchs- bzw. Lösungsverfahren vermieden werden können.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Es hat ausgeführt, nach seiner Überzeugung habe die Beklagte keine Kenntnis davon gehabt, dass die Schutzrechtsverwarnung unberechtigt gewesen sei. Sie habe sich einer solchen Kenntnis auch nicht unter Außerachtlassung der erforderlichen Sorgfalt verschlossen.

Gegen dieses Urteil, auf das wegen aller Einzelheiten Bezug genommen wird, richtet sich die Berufung der Klägerin. Nach Hinweis des Senats hat sie die Berufung hinsichtlich der Umsatzsteuer zurückgenommen und stellt nunmehr den Antrag wie erkannt.

Die Klägerin meint, das Landgericht habe verkannt, dass es für die Frage des Verschuldens darauf ankomme, ob die Beklagte im Zeitpunkt der Schutzrechtsverwarnung hätte erkennen können, dass der Klägerin ein prioritätsälteres Schutzrecht zur Seite stand. Die Beklagte habe es schuldhaft versäumt, eine Recherche hierzu anzustellen. Eine solche Recherche habe im konkreten Fall besonders deshalb nahegelegen, weil der Beklagten bekannt gewesen sei, dass die Klägerin nach Beendigung der vertraglichen Zusammenarbeit der Parteien die Mobilpeilsysteme selbst unter der Bezeichnung SAR DF 517 vertreibt.

Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel unter Wiederholung und Vertiefung ihres Vorbringens erster Instanz entgegen. Ein Verschulden der Beklagten fehle jedenfalls deshalb, weil sie sich auf die Eintragung der deutschen Wortmarke habe verlassen dürfen. Der Inhaber einer eingetragenen Marke dürfe grundsätzlich davon ausgehen, dass dem Bestand des Rechts keine absoluten Eintragungshindernisse entgegenstünden. Aus dem früheren Vertragsverhältnis hätten sich keine weitergehenden Sorgfaltspflichten ergeben. Die Beklagte habe nicht damit rechnen müssen, dass die Klägerin ihre Bezeichnung „RT 500“ durch die Bezeichnung SAR DF 517 ersetze. Im Übrigen weist sie darauf hin, dass die von der Klägerin im ersten Rechtszug vorgelegte Kostenrechnung einen Betrag von 10.561,48 Euro – und damit nicht den eingeklagten Betrag – ausweise und von einer anderen Kanzlei stamme.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze Bezug genommen.

II.

Die Berufung der Klägerin ist zulässig. Sie hat auch in der Sache Erfolg. Die Klägerin kann die Erstattung der geltend gemachten Rechts- und Patentanwaltskosten verlangen.

1. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der der Senat folgt, kann die unberechtigte Verwarnung aus einem Schutzrecht einen rechtswidrigen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb darstellen. Trifft den Verwarner ein Verschulden, hat der Verwarnte nach §§ 823 Abs. 1, 249 BGB einen Anspruch auf Schadensersatz (BGHZ 164, 1). Dieser Anspruch umfasst die Erstattung von Rechts- und Patentanwaltskosten, soweit diese durch die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung verursacht worden sind und als erforderlich angesehen werden können. Art und Umfang der Sorgfaltspflichten des Verwarners werden maßgeblich dadurch bestimmt, inwiefern er auf den Bestand und die Tragfähigkeit des Schutzrechts, auf das die Verwarnung gestützt wird, vertrauen darf. Grundsätzlich gilt, dass der Verwarner alles ihm Zumutbare tun muss, um zu einer richtigen Beurteilung der Rechtslage zu gelangen. Sofern es sich um eine eingetragene Marke handelt, darf der Verwarner darauf vertrauen, dass deren

Bestand keine absoluten Eintragungshindernisse entgegenstehen (BGH GRUR 2006, 432 – Verwarnung aus Kennzeichenrecht II).

2. Nach dieser Maßgabe ist die Beklagte der Klägerin zum Schadensersatz verpflichtet. Dabei ist zugrunde zu legen, dass die Beklagte die Klägerin zweimal abgemahnt hat. Dass es sich um zwei je für sich zu beurteilende Abmahnungen handelt, ergibt sich zunächst daraus, dass sie auf unterschiedliche Schutzrechte gestützt sind. Die erste Abmahnung vom Juli 2009 ist auf eine nicht eingetragene, durch Erwerb von Verkehrsgeltung erlangte Marke sowie auf §§ 3, 5 Abs. 2 UWG gestützt. Die zweite Abmahnung vom August 2009 ist auf eine eingetragene deutsche Wortmarke und auf §§ 3, 5 Abs. 2 UWG gestützt. Um zwei Abmahnungen handelt es sich aber auch deshalb, weil die Beklagte mit ihnen unterschiedliche Ziele verfolgt hat. In der ersten Abmahnung forderte sie die Klägerin auf, die weitere Verwendung des Zeichens „SAR DF-517“ für SAR Peilsysteme für die Luftrettung zu unterlassen. Mit der zweiten Abmahnung forderte sie die Unterlassung der Verwendung des Zeichens „DF 517“ für die Waren Funk- und Navigationsgeräte für den Luftverkehr, Funkpeilgeräte für den Luftverkehr, insbesondere für den Such- und Rettungsdienst. Die zweite Abmahnung betrifft mithin ein anderes Zeichen und geht hinsichtlich der Waren weiter. Beide Abmahnungen sind unberechtigt. Hinsichtlich beider trifft die Beklagte auch ein Verschulden.

3. Die erste Abmahnung ist unberechtigt, weil der Beklagten eine ohne Anmeldung und Eintragung, durch Erwerb von Verkehrsgeltung erlangte Marke „SAR DF-517“ nicht zustand. Durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr entsteht der Markenschutz nach § 4 Nr. 2 MarkenG, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat. Dies setzt voraus, dass ein jedenfalls erheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen einen Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen sieht (vgl. BGH GRUR 2008, 917, Rn. 38 - EROS m.w.N.). Hinreichende Anhaltspunkte für den Erwerb einer solchen Verkehrsgeltung, insbesondere zu den beteiligten Verkehrskreisen und zum Grad der behaupteten Verkehrsgeltung, hat die Beklagte weder in der Abmahnung noch im Verlauf des Rechtsstreits dargetan. Wer sich auf den Schutz einer Marke nach § 4 Nr. 2 MarkenG beruft, hat jedoch konkrete Angaben zu Art und Form, Beginn, Dauer und Umfang der Benutzung zu machen (Hacker: in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Auflage, § 4 Rn. 42). Daran hat es die Beklagte

sowohl in der Abmahnung selbst als auch in dem nachfolgenden Rechtsstreit fehlen lassen, worauf die Klägerin von Anfang an hingewiesen hat. Die konkrete Gestaltung der Ware, wie sie aus Anlage K 4 ersichtlich ist, spricht zudem dagegen, dass der Verkehr das Zeichen SAR DF 517 allein der Beklagten zuordnet, denn während der Zusammenarbeit der Parteien war auf der Ware nicht nur die Firma der Beklagten, sondern auch die der Klägerin genannt. Dass es der Beklagten in der kurzen Zeit zwischen der Beendigung der Zusammenarbeit der Parteien und der Abmahnung gelungen sein sollte, Verkehrsgeltung zu erwerben, liegt fern. Dem dürfte überdies entgegenstehen, dass in dieser Zeit auch die Klägerin ihre Waren unter Verwendung des betreffenden Zeichens angeboten und vertrieben hat. Hatte die Beklagte aber keine Marke nach § 4 Nr. 2 MarkenG erworben, ging auch ihre Berufung auf §§ 3, 5 Abs. 2 UWG ins Leere, da ein solcher Anspruch das Bestehen eines Kennzeichenrechts voraussetzt.

Die Beklagte hat hinsichtlich der ersten Abmahnung auch schuldhaft gehandelt. Sie hätte, bevor sie eine solche Abmahnung ausspricht, sachkundigen Rat einholen müssen. Wäre dies geschehen, hätte sie die Abmahnung nicht ausgesprochen. Der offenbar erst nachträglich eingeschaltete Patentanwalt hat, wie sich aus seinen Schreiben vom 04.09.2009 und vom 28.09.2009 ergibt (Anlage K 7), erkannt, dass ein solches Recht nicht bestand und namens der Beklagten (auch) hinsichtlich der ersten Abmahnung erklärt, diese sei als gegenstandslos zu betrachten, der Anspruch werde nicht weiter verfolgt.

4. Auch die zweite Abmahnung war nicht berechtigt. Nach § 6 Abs. 1 MarkenG bestimmt sich beim Zusammentreffen von Markenrechten der Vorrang nach dem Zeitrang. Für die Bestimmung des Zeitrangs von angemeldeten oder eingetragenen Marken kommt es nach § 6 Abs. 2 MarkenG auf den Zeitpunkt der Anmeldung an. Die Klägerin konnte daher der Berufung der Beklagten auf die eingetragene deutsche Wortmarke entgegenhalten, dass ihr ein prioritätsälteres und damit vorrangiges Recht zusteht. Die Unterschiede zwischen der Marke der Beklagten „DF-517“ und derjenigen der Klägerin „SAR-DF 517“ sind insoweit unerheblich, weil der zusätzliche Bestandteil der Marke der Klägerin, die Buchstabenfolge „SAR“, nach dem insoweit übereinstimmenden Vortrag der Parteien rein beschreibenden Inhalt hat.

Die Beklagte trifft ein Verschulden. Ihre Berufung darauf, sie habe auf die Eintragung der Marke vertrauen dürfen, greift nicht durch. Das DPMA hatte nicht zu prüfen, ob eine prioritätsältere Anmeldung der Klägerin bestand, weil es sich bei angemeldeten oder eingetragenen Marken mit älterem Zeitrang nach § 9 Abs. 1 MarkenG – anders als bei den in §§ 8 und 10 MarkenG geregelten Eintragungshindernissen - nicht um absolute, sondern um relative Schutzhindernisse handelt. Die Beklagte war deshalb gehalten, vor der Abmahnung der Klägerin zu prüfen, ob der Klägerin ein vorrangiges Recht an der streitigen Bezeichnung zustand. Da die Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke der Klägerin, wie durch die Anlage K 8 bewiesen ist, bereits am 29.06.2009, also fast zwei Monate vor der zweiten Abmahnung, veröffentlicht worden war, hätte die Beklagte bei der gebotenen Recherche festgestellt, dass das mit der zweiten Abmahnung verfolgte Begehren nicht berechtigt war. Dafür spricht nicht zuletzt, dass die Beklagte, nachdem sie Patentanwalt Dr. Reule eingeschaltet hatte, auch diese Abmahnung fallen ließ. Anlass für eine solche Recherche bestand im Streitfall insbesondere deshalb, weil die Klägerin, was der Beklagten bekannt war, nach der Beendigung ihrer vertraglichen Zusammenarbeit die von ihr hergestellten Mobilpeilsysteme selbst vertrieb. Die Beklagte musste deshalb damit rechnen, dass die Klägerin versuchen würde, Markenschutz zu erlangen.

5. Die Klägerin kann deshalb verlangen, dass ihr die Beklagte die Kosten erstattet, die ihr durch die aufgrund der Abmahnungen erforderliche Einholung rechtsanwaltlichen und patentanwaltlichen Rats entstanden sind.

Die Klägerin kann Erstattung der Kosten für die Beauftragung eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalts verlangen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann allerdings, da § 140 Abs. 3 MarkenG nur die Kosten des gerichtlichen Verfahrens betrifft, die Erstattung der durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstandenen Kosten nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts neben derjenigen des Rechtsanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung soll regelmäßig nur dann erfüllt sein, wenn der Patentanwalt mit Aufgaben betraut war, die zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören (BGH v. 24.02.2011, I ZR 181/09 - Kosten des Patentanwalts II). Die in dieser Entscheidung aufgestellten Grundsätze sind auch auf den Umfang des Schadensersatzanspruchs aufgrund unberechtigter Schutzrechtsverwarnung zu übertragen. Der Darlegung

und des Nachweises einzelner Tätigkeiten des Patentanwalts bedarf es nach der Auffassung des Senats allerdings nicht, wenn es um eine Frage geht, die eine nicht einfach zu beurteilende Schutzrechts- und Verletzungssituation zum Gegenstand hat. In einem solchen Fall spricht eine tatsächliche Vermutung für die Erforderlichkeit der Beiziehung (auch) eines Patentanwalts.

Im Streitfall erforderte eine angemessene Reaktion auf die Schutzrechtsverwarnungen u.a. die Klärung der Frage, inwiefern die streitigen Zeichen, die aus Buchstaben und Zahlen zusammengesetzt sind, beschreibende Bestandteile enthalten. Dazu bedurfte es technischen Sachverständs. Unter solchen Umständen kann der Verwarnte nicht darauf verwiesen werden, eine technische Recherche könne gegebenenfalls auch von einem Rechtsanwalt durchgeführt werden, vielmehr darf er es als erforderlich ansehen, zusätzlich einen Patentanwalt zu beauftragen, der aufgrund seiner Ausbildung den erforderlichen technischen Sachverstand hat.

Auf die Frage, ob die Klägerin die Kosten bezahlt hat, kommt es nicht an. Die Klägerin kann hier bereits deshalb Zahlung verlangen, weil die Beklagte die Erfüllung des geltend gemachten Schadensersatzanspruchs ernsthaft und endgültig verweigert hat (BGH NJW 2004, 1868 m.w.N). Unerheblich ist weiter, von welcher Kanzlei die Kostennote ausgestellt wird. Für den Eintritt des Schadens bei dem Verwarnten ist es gleichgültig, welchem Rechtsanwalt er die Begleichung der Gebührenforderung schuldet.

Die Höhe der geltend gemachten Kosten ist nicht zu beanstanden. Soweit die von der Klägerin im ersten Rechtszug mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 14.04.2010 vorgelegte Kostenrechnung einen von der Klageforderung abweichenden Betrag ergibt, beruht das ersichtlich auf einem Rechenfehler, nämlich darauf, dass die Kosten für die zweite Abmahnung mit 5.335,20 Euro (netto) statt richtig mit 5.355,20 Euro angesetzt wurden.

Auch die Zinsforderung ist nicht zu beanstanden. Die Klägerin hat die Beklagte mit Schreiben vom 04.10.2009 unter Fristsetzung zum 12.10.2009 zur Zahlung aufgefordert (Anlage K 7/1). Seit dem erfolglosen Fristablauf ist die Beklagte in Verzug. Auf das Datum der Kostennote kommt es nicht an.

6. Die Hilfsaufrechnung der Beklagten bleibt schon deshalb erfolglos, weil es sich bei dem Schreiben der Klägerin gemäß Anlage K 6 um eine berechtigte Aufforderung handelte. Das ergibt sich aus den oben stehenden Ausführungen zum Vorrang der Gemeinschaftsmarke der Klägerin vor der deutschen Marke der Beklagten.

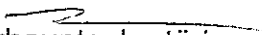
7. Damit erweist sich die Berufung der Klägerin als begründet. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1, 516 Abs. III ZPO. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 10, 713 ZPO. Gründe für die Zulassung der Revision liegen nicht vor.

Schmukle
Vors. Richter am
Oberlandesgericht

Dr. Zülch
Richter am
Oberlandesgericht

Dr. Deichfuß
Richter am
Oberlandesgericht

Ausgefertigt:


Köhler, Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

