Sammlung der Rechtsprechung

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
vom 11. November 2021 [1]

Rechtssache C-531/20

NovaText GmbH
gegen
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

(Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs [Deutschland])

„Vorlage zur Vorabentscheidung – Geistiges Eigentum – Richtlinie 2004/48/EG – Art. 3 und 14 – Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe, die erforderlich sind, um die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums sicherzustellen – Prozesskosten – Sonstige Kosten – Kosten für Dienstleistungen eines Patentanwalts – Auslegung einer Regelung, nach der die Kosten für die Tätigkeit eines Patentanwalts unabhängig davon, ob sie zur Rechtsverteidigung notwendig waren, in die Kostenfestsetzung einzubeziehen sind – Umfang der gerichtlichen Kontrolle“

1. Im Urteil United Video Properties [2] befasste sich der Gerichtshof mit den Problemen, die sich im Zusammenhang mit den Artikeln der Richtlinie 2004/48/EG [3] in Bezug auf die Erstattung der Prozesskosten und sonstigen Kosten in Rechtsstreitigkeiten über Rechte des geistigen Eigentums (einschließlich der gewerblichen Schutzrechte) stellen.

2. Der Bundesgerichtshof (Deutschland) ersucht den Gerichtshof ein weiteres Mal um Auslegung von Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48 sowie um Klarstellung der Folgen des Urteils United Video Properties.

3. Das vorlegende Gericht benötigt dieses erneute Tätigwerden des Gerichtshofs, um zu beurteilen, ob die Vorschriften, nach denen in der Bundesrepublik Deutschland die unterliegende Partei auch dann zwingend zur Erstattung der Kosten verpflichtet ist, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstanden sind, wenn sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung in einem markenrechtlichen Gerichtsverfahren nicht notwendig war, mit dem Unionsrecht vereinbar sind.

[1] Originalsprache: Spanisch.

[2] Urteil vom 28. Juli 2016 (C-57/15, EU:C:2016:611, im Folgenden: Urteil United Video Properties). Der Gerichtshof hat sich zu den Prozesskosten in Verfahren zum Schutz von Rechten des geistigen Eigentums in den Urteilen vom 18. Oktober 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, Rn. 48 und 49), und vom 16. Juli 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, Rn. 72), geäußert, ohne aber auf das einzugehen, was hier in Rede steht.

[3] Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABl. 2004, L 157, S. 45).

4. Aus der Darstellung des nationalen Rechts durch das vorlegende Gericht ergibt sich zusammengefasst:

– Nach der allgemeinen Regel über die Prozesskosten und die sonstigen Kosten ist die unterlegene Partei der obsiegenden Partei zur Erstattung der Kosten für die *notwendigen* Verfahrenshandlungen verpflichtet.

– In Rechtsstreitigkeiten über Rechte des geistigen Eigentums hingegen werden die Kosten für die Tätigkeit eines Patentanwalts *in jedem Fall* gegen den Unterlegenen festgesetzt, ohne dass das Gericht prüfen kann, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung unerlässlich war.

I. Rechtlicher Rahmen

A. Unionsrecht. Richtlinie 2004/48

5. Art. 1 sieht vor:

„Diese Richtlinie betrifft die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe, die erforderlich sind, um die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums sicherzustellen. Im Sinne dieser Richtlinie umfasst der Begriff ‚Rechte des geistigen Eigentums' auch die gewerblichen Schutzrechte."

6. Art. 2 („Anwendungsbereich") bestimmt:

„(1) Unbeschadet etwaiger Instrumente in den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft oder der Mitgliedstaaten, die für die Rechtsinhaber günstiger sind, finden die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe gemäß Artikel 3 auf jede Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums, die im Gemeinschaftsrecht und/oder im innerstaatlichen Recht des betreffenden Mitgliedstaats vorgesehen sind, Anwendung.

…".

7. Art. 3 („Allgemeine Verpflichtung") lautet:

„(1) Die Mitgliedstaaten sehen die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe vor, die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, auf die diese Richtlinie abstellt, erforderlich sind. Diese Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe müssen fair und gerecht sein, außerdem dürfen sie nicht unnötig kompliziert oder kostspielig sein und keine unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigten Verzögerungen mit sich bringen.

(2) Diese Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe müssen darüber hinaus wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und so angewendet werden, dass die Einrichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel vermieden wird und die Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist."

8. Art. 14 („Prozesskosten“) sieht vor:

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Prozesskosten und sonstigen Kosten der obsiegenden Partei in der Regel, soweit sie zumutbar und angemessen sind, von der unterlegenen Partei getragen werden, sofern Billigkeitsgründe dem nicht entgegenstehen.“

B. Deutsches Recht. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz [4]

9. Nach § 140 Abs. 3 MarkenG in seiner auf den Rechtsstreit anwendbaren Fassung sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach § 13 des Gesetzes über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte [5] und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten.

10. Gemäß § 125e Abs. 5 MarkenG ist § 140 Abs. 3 auf Verfahren vor den Unionsmarkengerichten entsprechend anzuwenden.

II. Sachverhalt, Rechtsstreit und Vorabentscheidungsfrage

11. Die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (im Folgenden: Universität) nahm die NovaText GmbH vor dem Landgericht Mannheim (Deutschland) [6] wegen Verletzung ihrer Unionsmarken auf Unterlassung in Anspruch und machte markenrechtliche Folgeansprüche geltend.

12. Der Prozessbevollmächtigte der Universität zeigte in der Klageschrift die Mitwirkung einer Patentanwältin an.

13. Der Rechtsstreit wurde durch einen schriftlichen Vergleich nach § 278 Abs. 6 der Zivilprozessordnung (ZPO) beendet. Das Gericht des ersten Rechtszugs stellte durch Beschluss vom 23. Mai 2017 das Zustandekommen und den Inhalt des Vergleichs fest.

14. Gleichzeitig setzte es den Streitwert auf 50 000 Euro fest und erlegte NovaText die Kosten des Rechtsstreits auf. Die hiergegen gerichtete Beschwerde von NovaText ist ohne Erfolg geblieben.

15. Mit Beschluss vom 8. Dezember 2017 setzte das Gericht des ersten Rechtszugs die von NovaText der Universität zu erstattenden Kosten auf 10 528,95 Euro fest. Von diesem Betrag entfielen 4 867,70 Euro auf die Tätigkeit der Patentanwältin in der ersten Instanz und 325,46 Euro auf ihre Mitwirkung im Beschwerdeverfahren zur Kostenentscheidung [7].

16. NovaText legte sofortige Beschwerde beim Oberlandesgericht Karlsruhe (Deutschland) ein und beantragte, den Kostenfestsetzungsbeschluss aufzuheben, soweit darin Patentanwaltskosten gegen sie festgesetzt worden sind.

4 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994 (BGBl. 1994 I S. 3082, im Folgenden: MarkenG).

5 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. 2004 I S. 718).

6 Die Gerichte des ersten und zweiten Rechtszugs handelten im vorliegenden Fall als Unionsmarkengerichte.

7 Der Bevollmächtigte der Universität versicherte, dass die Patentanwältin an dem Verfahren tatsächlich mitgewirkt habe. Jeder bei Gericht eingereichte Schriftsatz sei mit ihr abgestimmt worden. Die Patentanwältin habe auch an den Vergleichsverhandlungen mitgewirkt.

17. Das Beschwerdegericht wies die sofortige Beschwerde der NovaText aus folgenden Gründen zurück:

– Da es sich um eine Kennzeichenstreitsache handele, sei nach § 140 Abs. 3 MarkenG nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung der Patentanwältin zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen sei oder ob die Patentanwältin gegenüber dem von der Universität beauftragten Rechtsanwalt eine „Mehrleistung" erbracht habe.

– Eine mit Blick auf Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48 vorzunehmende richtlinienkonforme Auslegung des § 140 Abs. 3 MarkenG mit dem Ziel einer Prüfung, ob die Einschaltung der Patentanwältin notwendig gewesen sei, komme nicht in Betracht.

– Die Vorschrift verstoße auch nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes.

18. Gegen die Entscheidung des Beschwerdegerichts wurde Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof (Deutschland) eingelegt. Dieses Gericht schließt, nachdem es die vorherrschende Auslegung von § 140 Abs. 3 MarkenG [8] dargestellt hat, aus dem Urteil United Video Properties auf eine mögliche Unvereinbarkeit dieser Vorschrift mit Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 in Verbindung mit dem 17. Erwägungsgrund der Richtlinie 2004/48.

19. Die automatische Verurteilung der unterliegenden Partei zur Erstattung der Kosten der Mitwirkung eines Patentanwalts unabhängig davon, ob seine Einschaltung erforderlich war, werfe auf drei Ebenen Probleme auf:

– Erstens könne die Erstattung von Kosten für die Tätigkeit einer Patentanwältin, deren Einschaltung für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung nicht notwendig sei, entgegen Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48 unnötig kostspielig sein.

– Zweitens könne die Erstattung solcher Kosten nicht im Sinne von Art. 14 der Richtlinie 2004/48 angemessen sein, wenn der Tätigkeit eines Patentanwalts der unmittelbare und enge Zusammenhang mit der Klage zur Durchsetzung eines Markenrechts fehle.

– Drittens erfordere es Art. 14 der Richtlinie 2004/48, dass das mit der Kostenentscheidung befasste Gericht den spezifischen Merkmalen des Falles gebührend Rechnung trage (Urteil United Video Properties, Rn. 23). Die Erstattung von Patentanwaltskosten ohne Rücksicht darauf, ob die Einschaltung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich gewesen sei, trage den spezifischen Merkmalen des jeweiligen Falles nicht hinreichend Rechnung.

[8] Nach den Angaben des vorlegenden Gerichts habe das Beschwerdegericht § 140 Abs. 3 MarkenG in Übereinstimmung mit der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der vorherrschenden Auffassung im Schrifttum ausgelegt. Nach dieser Rechtsprechung und der Lehre seien die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstandenen Kosten unabhängig davon zu erstatten, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig gewesen sei. Es weist darauf hin, dass der Bundesgerichtshof jedoch für die außergerichtliche Rechtsverfolgung, insbesondere die Mitwirkung des Patentanwalts an einer markenrechtlichen Abmahnung, festgestellt habe, dass eine analoge Anwendung des § 140 Abs. 3 MarkenG nicht in Betracht komme und die Kosten für die Mitwirkung des Patentanwalts daher nur erstattungsfähig seien, wenn diese Mitwirkung erforderlich gewesen sei.

20. Vor diesem Hintergrund legt der Bundesgerichtshof dem Gerichtshof folgende Vorabentscheidungsfrage vor:

Sind Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 der Richtlinie 2004/48 dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Vorschrift entgegenstehen, die die Pflicht der unterliegenden Partei zur Erstattung der Kosten, die der obsiegenden Partei für die Mitwirkung eines Patentanwalts an einem markenrechtlichen Gerichtsverfahren entstanden sind, unabhängig davon vorsieht, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war?

III. Verfahren vor dem Gerichtshof

21. Das Vorabentscheidungsersuchen ist am 19. Oktober 2020 beim Gerichtshof eingegangen.

22. NovaText und die Europäische Kommission haben schriftliche Erklärungen eingereicht.

23. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist nicht für erforderlich erachtet worden.

IV. Würdigung

A. Vorbemerkungen

24. Im vorliegenden Rechtsstreit steht nicht in Rede, ob die Gebühren oder sonstigen Auslagen eines Patentanwalts grundsätzlich unter die Positionen des Art. 14 der Richtlinie 2004/48 fallen können, sei es unter der Bezeichnung „Prozesskosten“ oder der Bezeichnung „sonstige Kosten der obsiegenden Partei“. Diese Einstufung ist Sache des vorlegenden Gerichts [9].

25. Die Befürwortung dieser Annahme wird zur Klärung der Streitfrage beitragen. Indem es seine Frage auf die engen Grenzen des Art. 14 der Richtlinie 2004/48 beschränkt, schließt das vorlegende Gericht aus, dass die Tätigkeit eines Patentanwalts unter den Begriff der Kosten für Nachforschungen (oder ähnlicher Art) fällt, deren Erstattung sich nicht nach diesem Artikel richten würde, sondern nach dem, der den Ersatz des von dem Rechtsinhaber erlittenen Schadens regelt.

26. In meinen Schlussanträgen in der Rechtssache United Video Properties habe ich ausgeführt, dass „unter den Begriff der Kosten für die Tätigkeit von Sachverständigen oder technischen Beiständen verschiedene Sachverhalte fallen können, von denen einige nicht unbedingt in die Kategorie der ‚Prozesskosten‘ einzuordnen sind. Diese Kategorie umfasst nicht jegliche mehr oder weniger mit der Erhebung der Klage ‚verbundenen‘ oder ‚aus Anlass‘ der Klageerhebung angefallenen Kosten, sondern nur jene, die ihren unmittelbaren Ursprung im Prozess selbst haben. Eine – natürliche oder juristische – Person kann Vorverfahren durchführen oder sogar im Vorfeld bestimmte Berater oder Sachverständige konsultieren, ohne dass die Kosten dafür zu den ‚Prozesskosten‘ zählen. Nach dem 26. Erwägungsgrund der Richtlinie gehören die zum Schutz der

[9] Die Ausführungen des vorlegenden Gerichts deuten darauf hin, dass es sie als „sonstige Kosten“ ansieht.

Rechte des geistigen Eigentums aufgewendeten ‚Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Rechtsverletzung und ihrer Verursacher' zum Bereich des Schadensersatzes (Art. 13) und nicht zu den Prozesskosten (Art. 14)" [10].

27. Die Zweifel des vorlegenden Gerichts betreffen daher weniger die Einstufung der durch die Tätigkeit des Patentanwalts entstandenen Kosten [11], sondern den Automatismus, mit dem sie der Partei auferlegt werden, die den Rechtsstreit verloren hat.

28. Ebenso wenig ist im eigentlichen Sinne streitig, dass die Auslegung der nationalen Vorschrift in diesen Automatismus mündet:

– Im Gegensatz zur *allgemeinen* Kostenregelung im deutschen Zivilverfahren [12] (nach der die Kosten im Zusammenhang mit der Mitwirkung eines Patentanwalts nur erstattungsfähig sind, wenn sie für die effektive Rechtsverfolgung durch die obsiegende Partei notwendig sind) [13], führt § 140 Abs. 3 MarkenG eine *besondere* Regelung für Rechtsstreitigkeiten betreffend die Rechte des geistigen Eigentums ein.

– Infolge dieser Sonderregelung erfolgt nach der Auslegung des nationalen Rechts durch das vorlegende Gericht die Erstattung der durch die Mitwirkung eines Patentanwalts entstandenen Kosten gleichsam automatisch: Es reicht aus, dass der Prozessbevollmächtigte der obsiegenden Partei versichert, dass der Patentanwalt tatsächlich am Prozess beteiligt war [14].

– Es ist daher nicht erforderlich, dass die Mitwirkung des Patentanwalts gegenüber der Tätigkeit des von der betroffenen Partei beauftragten Rechtsanwalts einen Mehrwert darstellt.

29. Das vorlegende Gericht hat keine Ausführungen gemacht, aus denen sich die Möglichkeit einer mit Art. 14 der Richtlinie 2004/48 *konformen Auslegung* seines nationalen Rechts ableiten ließe (eine Möglichkeit, die das Beschwerdegericht offenbar verneint).

30. Da der Bundesgerichtshof bei der Auslegung seines eigenen Rechts das letzte Wort hat, führt sein Schweigen zu dem Punkt, auf den ich soeben eingegangen bin, dazu, dass ich mich in den vorliegenden Schlussanträgen nicht mit dieser Frage befasse.

31. Weil es über den Wortlaut der Vorlagefrage hinausgehen würde, werde ich auch nicht die Auswirkungen einer möglichen Unvereinbarkeit zwischen § 140 Abs. 3 MarkenG und dem Unionsrecht prüfen. Die Frage beschränkt sich auf den Zweifel hinsichtlich dieser Unvereinbarkeit.

[10] Schlussanträge in der Rechtssache United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:201, Nr. 79). Der Gerichtshof hat zu den „oft im Vorfeld eines Gerichtsverfahrens entstandenen ‚Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Rechtsverletzung und ihrer Verursacher' [ausgeführt, dass sie] nicht notwendigerweise in den Anwendungsbereich des Art. 14 der Richtlinie fallen" (Urteil United Video Properties, Rn. 35).

[11] Darin unterscheidet sich die vorliegende von der Rechtssache Koch Media (C-559/20), in der ich heute ebenfalls die Schlussanträge verlese. In letztgenannter sind die Begriffe der „Prozesskosten", „sonstigen Kosten" und „Schadensersatz" genauer abzugrenzen.

[12] Gemäß § 91 ZPO, wie in Rn. 10 des Vorlagebeschlusses angegeben wird.

[13] Nach den Angaben im Vorlagebeschluss gilt dieses Schema auch für außergerichtliche Abmahnungen im Bereich des geistigen Eigentums.

[14] Rn. 2 des Vorlagebeschlusses.

B. Zumutbarkeit, Angemessenheit und gerichtliche Überprüfung bei der Anwendung des Art. 14 der Richtlinie 2004/48

32. Mit der Richtlinie 2004/48 sollen die „Rechtsvorschriften [der Mietgliedstaaten] einander angenähert werden, um ein hohes, gleichwertiges und homogenes Schutzniveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt zu gewährleisten".

33. Der Gerichtshof hat darauf hingewiesen, dass ferner Art. 14 der Richtlinie 2004/48 „verhindern [soll], dass ein Geschädigter von der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zur Sicherung seiner Rechte des geistigen Eigentums abgehalten wird. … [E]ntsprechend muss derjenige, der Rechte des geistigen Eigentums verletzt, im Allgemeinen die finanziellen Folgen seines Verhaltens in vollem Umfang tragen" [15].

34. Der Wortlaut dieses Artikels ist aber nicht unbedingt, denn abgesehen davon, dass die darin enthaltene Bestimmung „in der Regel" gilt, verlangt er von den Mitgliedstaaten nur, die Erstattung der zumutbaren [16] und angemessenen [17] Prozesskosten zu gewährleisten.

35. Wie ich in meinen Schlussanträgen in der Rechtssache United Video Properties ausgeführt habe, sind die „Merkmale ‚zumutbar und angemessen' … folglich entscheidend für die Frage, ob die [von] der einen Partei [entrichteten Honorare] von der zur Tragung der Kosten verurteilten anderen Partei zu ersetzen sind. Beide Merkmale müssen vorliegen, damit Art. 14 Anwendung findet; insoweit steht die Formulierung im Einklang mit Art. 3 der Richtlinie, der bestimmt, dass die erforderlichen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ‚fair und gerecht' sein müssen" [18].

36. Die Merkmale der Zumutbarkeit und Angemessenheit müssen im Einzelfall geprüft werden, und diese Prüfung ist Sache des Gerichts. Dem 17. Erwägungsgrund der Richtlinie 2004/48 ist zu entnehmen, dass „die … vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe in jedem Einzelfall so bestimmt werden, dass den spezifischen Merkmalen dieses Falles gebührend Rechnung getragen werden sollte".

37. Sollte der streitige Teil – wie es tatsächlich der Fall ist – zu den Kosten des Art. 14 gehören, ist der Hinweis angebracht, dass der Gerichtshof entschieden hat, dass die Tätigkeit, auf die diese Kosten entfallen, unmittelbar und eng mit dem Gerichtsverfahren zusammenhängen muss.

38. Vor diesem Hintergrund halte ich die Ausführungen des vorlegenden Gerichts zur Anwendung der im Urteil United Video Properties aufgestellten Kriterien auf den von ihm zu entscheidenden Fall für zutreffend.

15 Urteil vom 18. Oktober 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668, Rn. 49).

16 Urteil United Video Properties, Rn. 24: „… Art. 14 der Richtlinie 2004/48 verlangt jedoch von den Mitgliedstaaten nur, die Erstattung der ‚zumutbaren' Prozesskosten zu gewährleisten. Zudem sieht Art. 3 Abs. 1 dieser Richtlinie u. a. vor, dass die von den Mitgliedstaaten vorgesehenen Verfahren nicht unnötig kostspielig sein dürfen".

17 Ebd., Rn. 29: „[G]emäß Art. 14 der Richtlinie 2004/48 [müssen] die von der unterlegenen Partei zu tragenden Prozesskosten ‚angemessen' sein … Die Frage, ob diese Kosten angemessen sind, kann nicht unabhängig von den Kosten, die der obsiegenden Partei tatsächlich durch den Beistand eines Anwalts entstanden sind, beurteilt werden, sofern diese zumutbar im Sinne von Rn. 25 des vorliegenden Urteils sind".

18 Rechtssache C-57/15 (EU:C:2016:201, Nr. 51). Ich wies auch darauf hin, dass „in einigen Sprachfassungen der Richtlinie … sich beide Merkmale sowohl auf die Prozesskosten als auch auf die sonstigen Kosten [beziehen]. In anderen hingegen (der französischen, der spanischen und der italienischen) beziehen sie sich nur auf die Prozesskosten". Wie damals bin ich der Ansicht, dass „[d]er Sinn der Vorschrift … dafür [spricht], sie auf beide Arten von Kosten zu beziehen, wie es in der englischen, der deutschen, der portugiesischen und der niederländischen Fassung der Fall ist" (Fn. 18 jener Schlussanträge).

39. Erstens könnte die automatische Anwendung der streitigen nationalen Regelung in bestimmten Fällen zu einem Verstoß gegen das in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2004/48 aufgestellte Verbot führen, wonach die von den Mitgliedstaaten vorgesehenen Verfahren „nicht unnötig … kostspielig sein" dürfen.

40. Insoweit nennt der Gerichtshof ausdrücklich den Ausschluss von „Kosten von der Erstattung …, die darauf zurückzuführen sind, dass … Dienstleistungen [erbracht worden sind,] die für die Durchsetzung des betreffenden Rechts des geistigen Eigentums *nicht als erforderlich angesehen* werden", als Rechtfertigung für die Beschränkungen, die im nationalen Recht vorgesehen werden können, „damit die Zumutbarkeit der zu erstattenden Kosten … gewährleistet" wird [19].

41. Die Verbindung zwischen der *Notwendigkeit* und der *Zumutbarkeit* der Kosten wird auch sichtbar, wenn der Gerichtshof definiert, welche Kosten unter Art. 14 der Richtlinie 2004/48 fallen können: „Soweit die Dienstleistungen eines technischen Beraters unabhängig von ihrer Art *unerlässlich sind*, um sinnvoll eine Klage zur Durchsetzung eines solchen Rechts in einem konkreten Fall erheben zu können, fallen die Kosten im Zusammenhang mit dem Berater hingegen unter die ‚sonstigen Kosten', die … von der unterlegenen Partei zu tragen sind" [20].

42. Bei der Prüfung der „Zumutbarkeit" ist der Gedanke des „zumutbaren Anspruchs", den die deutsche Fassung des Art. 14 der Richtlinie 2004/48 nahelegt, zu berücksichtigen [21]. Die Kosten, die die unterlegene Partei zu erstatten hat, können folglich auf die „notwendigen Kosten" begrenzt werden, die der obsiegenden Partei entstanden sind.

43. Die „Notwendigkeit" von Kosten kann sich vor allem aus dem nationalen Recht selbst ergeben (z. B. indem dieses die Mitwirkung eines Rechtsanwalts vorschreibt). Aber auch andere Tätigkeiten können als „notwendig" erachtet werden, von denen zwar abstrakt abgesehen werden kann, die aber konkret einen adäquaten Beitrag zum Erfolg einer Klage geleistet haben bis hin zu dem Punkt, dass ihr ohne sie nicht stattgegeben worden wäre.

44. Zweitens stimme ich mit dem vorlegenden Gericht auch dahin überein, dass die automatische Erstattung solcher Kosten nicht im Sinne von Art. 14 der Richtlinie 2004/48 *angemessen* sein könnte, wenn der Mitwirkung des Patentanwalts der erforderliche unmittelbare und enge Zusammenhang mit der Klage zur Durchsetzung eines Markenrechts fehlt.

45. Die Kosten, die die unterlegene der obsiegenden Partei zu erstatten hat, müssen, wie ich schon ausgeführt habe, „unmittelbar und eng mit dem betreffenden Gerichtsverfahren zusammenhängen" [22]. Diese Feststellung macht es für gewöhnlich erforderlich, zunächst ihre Notwendigkeit zu prüfen, und nach Maßgabe dieser Beurteilung, inwieweit ein solcher Zusammenhang gegeben ist.

[19] Urteil United Video Properties, Rn. 25. Hervorhebung nur hier.

[20] Ebd., Rn. 39. Hervorhebung nur hier.

[21] Die deutsche Fassung des Art. 14 der Richtlinie spricht von „Prozesskosten und sonstigen Kosten … soweit sie *zumutbar* und angemessen sind" (Hervorhebung nur hier).

[22] Urteil United Video Properties, Rn. 36.

46. Ein unmittelbarer und enger Zusammenhang zwischen den Kosten und dem Verfahren ist nicht gegeben, wenn erstere in dem Sinne überflüssig sind, dass die Tätigkeit, auf die sie zurückgehen, nichts Relevantes zum Prozess beiträgt, was nicht bereits durch andere Faktoren oder andere Beweismittel nachgewiesen worden wäre [23].

47. Drittens setzen all diese Operationen natürlich eine richterliche Entscheidung voraus, bei der ein Beurteilungsspielraum bestehen muss, damit im Einzelfall abgewogen werden kann, wann ein Kostenteil nicht nur im bereits dargestellten Sinn notwendig, sondern auch zumutbar und angemessen ist.

48. Um jeden Zweifel an den Gestaltungsbefugnissen des Richters zu zerstreuen, möchte ich hinzufügen, dass seine Möglichkeiten letztendlich durch die Auffangklausel des Art. 14 der Richtlinie 2004/48 erweitert werden, die ihn dazu berechtigt, die Kosten trotz allem nicht der unterlegenen Partei aufzuerlegen, wenn „Billigkeitsgründe“ dem entgegenstehen [24].

49. Eine unbedingte und automatische Einbeziehung von Kosten, wie sie hier streitig sind, die nicht den Filter der gerichtlichen Prüfung ihrer Notwendigkeit, Zumutbarkeit und Angemessenheit im Zusammenhang mit dem spezifischen Rechtsstreit durchlaufen müssen, könnte Klägern die Tür zur missbräuchlichen Rechtsausübung öffnen. Sie hätten es in der Hand, durch eine bloße Erklärung ihres Prozessbevollmächtigten möglicherweise leichtfertige, überflüssige oder übermäßige Kosten auf die unterlegene Partei abzuwälzen.

50. Art. 14 der Richtlinie 2004/48 muss daher im Einklang mit der Systematik der Richtlinie selbst ausgelegt werden, die einen erhöhten Schutz von Inhabern der Rechte des geistigen Eigentums anstrebt, dabei aber andere mit dem Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf nach Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union zusammenhängende Schutzmechanismen nicht außer Acht lässt.

51. Zusammenfassend schlage ich vor, dem vorlegenden Gericht zu antworten, dass die Art. 3 und 14 der Richtlinie 2004/48 dahin auszulegen sind, dass sie einer nationalen Vorschrift entgegenstehen, die die Pflicht der unterliegenden Partei zur Erstattung der Kosten, die der obsiegenden Partei für die Mitwirkung eines Patentanwalts an einem markenrechtlichen Gerichtsverfahren entstanden sind, unabhängig davon vorsieht, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war.

[23] *A priori* ist es schwierig, zu erkennen, welchen Nachweis das Gericht für erforderlich hält. Im Allgemeinen dürften Nachweise überflüssig sein, die einen unstreitigen Sachverhalt betreffen, der bereits erwiesen ist. Geht es jedoch darum, dem Standpunkt der Gegenpartei entgegenzutreten und die Gültigkeit der von ihr vorgelegten Beweismittel anzugreifen, sind die Beweisanstrengungen natürlich intensiver. Hält das Gericht das ergänzende Beweismittel in diesem Fall nicht für erforderlich, weil ihm das ursprüngliche bereits ausreicht, darf dies nicht zum Verlust des Anspruchs auf Erstattung der Kosten (des ergänzenden Beweismittels) führen.

[24] Urteil United Video Properties, Rn. 31: Der Ausschluss aus Billigkeitsgründen „betrifft nämlich nationale Vorschriften, die es dem Gericht ermöglichen, in einem Einzelfall, in dem die Anwendung der allgemeinen Prozesskostenregelung zu einem Ergebnis führen würde, das als ungerecht angesehen wird, ausnahmsweise von dieser Regelung abzuweichen“.

V. Ergebnis

52. Nach alledem schlage ich dem Gerichtshof vor, dem Bundesgerichtshof (Deutschland) wie folgt zu antworten:

Die Art. 3 und 14 der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.˚April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums sind dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Vorschrift entgegenstehen, die die Pflicht der unterliegenden Partei zur Erstattung der Kosten, die der obsiegenden Partei für die Mitwirkung eines Patentanwalts an einem markenrechtlichen Gerichtsverfahren entstanden sind, unabhängig davon vorsieht, ob die Mitwirkung des Patentanwalts zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war.